

2015年国際知的財産権紛争の動向に関する
年次報告書

目次

I.	はじめに	5
II.	国際IP紛争動向の統計	9
	1. 2015年の国際特許紛争の統計(全体事件).....	9
	2. 2015年の国際IP紛争の統計(韓国企業の事件)	15
III.	主な国際IP紛争	24
	1. 訴訟が多発した技術分野のトップ5を選定	24
	2. 四半期別事件の選定の概要	24
	3. 分野別発生件数の割合による主要事件の選定	25
	イ. Orexo AB v. ACTAVIS LABORATORIES FL,Inc. et al.....	27
	ロ. Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al	38
	ハ. Novartis AG et al v. ROXANE LABORATORIES, Inc. et al.....	44
	ニ. Avago Technologies General IP Pte. Ltd. v. ASUSTek Computer, Inc. et al.....	52
	ホ. Ziilabs Inc., Ltd. vs. 韓国S社.....	70
	ヘ. Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc. et al...94	
	ト. Orthopedic Innovations, Inc. v. DJO Global, Inc.....	103
	チ. Indivior, Inc. et al v. Sandoz, Inc.....	109
	リ. TiVo Inc. v. 韓国S社.....	119
	ヌ. Acushnet Company v. 韓国N社	131
IV.	国際IPイシューの判例	147
	1. Ariosa v.Sequenom判決.....	147
V.	国際IP紛争に関する深層イシュー分析.....	154
	1. 2015年米国における特許紛争の現況と示唆点	154
	2. ソフトウェア特許に関する米国裁判所の態度	155
	3. 2011年の米国特許法改正により新設された特許審判院(Patent Tribunal and Appellate Board)と関連した展開	165
	4. 米国訴訟実務に関する韓国企業への示唆点.....	174
	5. 弁護士費用の支給を求める訴訟の請求要件.....	174
	6. 特許管理会社(パテントロール)の訴訟に対する米連邦裁判所の態度と特許侵害訴訟において侵害したという容疑を受けている被告が、特許無効が無効になると信じたことが誘導侵害の抗弁事由に当たるか否か.....	179
	7. 結論	183

< 図 I-1 > 2014、2015年の国際知財権訴訟の動向.....	5
< 図 II-1 > 2015年の国際知財権訴訟の動向.....	9
< 図 II-2 > 前年比紛争の現況.....	10
< 図 II-3 > 2015年の産業分野別紛争の現況.....	10
< 図 II-4 > 2015年の産業分野別訴訟の動向.....	11
< 図 II-5 > 2015年の産業分野別紛争の現況(NPE VS 製造企業).....	11
< 図 II-6 > 前年比産業分野別紛争の現況.....	12
< 図 II-7 > 2015年技術分野別紛争の現況.....	13
< 図 II-8 > 2015年技術分野別紛争の現況の比較.....	13
< 図 II-9 > 2015年米地方裁判所別紛争の現況.....	14
< 図 II-10 > 2015年国際知財権訴訟の動向.....	15
< 図 II-11 > 前年比紛争の現況.....	16
< 図 II-12 > 2015年産業分野別紛争の現況.....	16
< 図 II-13 > 2015年産業分野別訴訟の動向.....	17
< 図 II-14 > 2015年産業分野別紛争の現況(NPE VS 製造企業).....	17
< 図 II-15 > 前年比産業分野別紛争の現況.....	18
< 図 II-16 > 2015年技術分野別紛争の現況.....	19
< 図 II-17 > 2015年技術分野別紛争の現況の比較.....	19
< 図 II-18 > 米地方裁判所別紛争の現況.....	20
< 表 V-1 > 件数の推移.....	165
< 表 V-2 > 特許審判院の行政判事数の増減.....	166

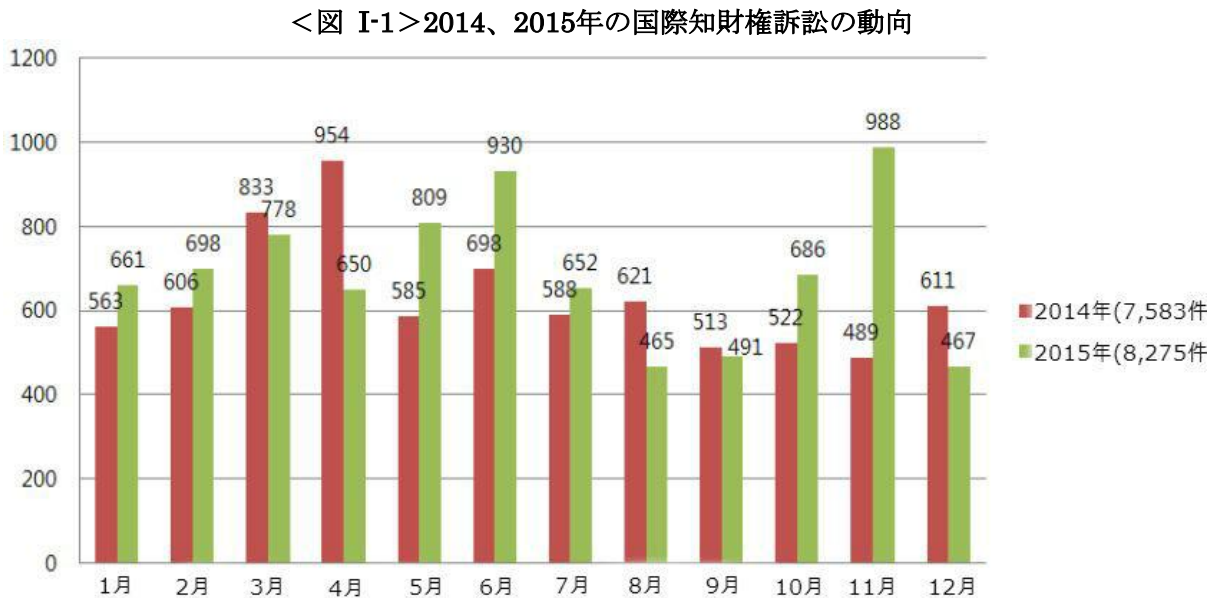
I. はじめに

I. はじめに

■背景及び目的

○2009年以降、着実に増加してきた国際知的財産権紛争が2014年に急減したが、2015年に再び増加傾向に転じた。

○これは米国連邦最高裁判所によるAlice判決¹以降、鈍化していたNPEに関わる紛争が2015年に再び急増した原因だとみられている。



○従って、持続的に発生する国際知財権紛争のなかで、2015年において韓国企業に関わる主な紛争がどのような形式で行われたかについて多角的に検討したい。

○また、産業別、製造企業、NPE別に区分して紛争の現況をまとめ、2015年の主なイシュー及び紛争、判例に対する深層分析によって紛争に対応する実質的情報を提供することを目的とする。

¹ 本報告書のp153を参考

■検討方向及び重点事項

- [紛争動向統計]**統計分析を通して、2015年度の国際IP紛争の全体的な流れが俯瞰できる機会を提供する²³。
- [主な紛争事件]**産業別に選定した10大紛争事件を通して、最近注目を集めた事件の概要や係争製品、関連特許情報などを提供する。
- [知財権イシューの判例]**重要性が高いと思われる判例を選定し、深みのある分析資料を提供する。
- [深層イシュー分析]**「2015年度米国における特許紛争の現況と示唆点」の寄稿を提供する。

2 データの範囲及び分類基準

- 本報告書に用いられた特許紛争統計は、2015年度の紛争を対象に算出
 - －紛争データの場合、IP紛争事例の調査・分析事業を通して把握された事例のうち、国際特許紛争事件のみを集めた結果であって、非訴訟事件及び商標・デザイン紛争事件を除いた数値
 - －訴訟事件のうち特許番号の確認が難しい事例は、データの精度及び統一性のために分析対象から除外
- 本報告書において分析した紛争統計のうちNPE企業は、以下のような定義によって選定
 - －製品は生産せず、特許権及び実施権を基に特許訴訟及びライセンス活動を行う企業
 - －製造業者ではなく他社(製造企業或いは個人)の特許権を戦略的に譲り受けたり、特許ライセンス契約によって特許ポートフォリオを構成して特許訴訟及びライセンス活動を行う企業(NPE Business model : middlemen)
 - －IP R&D活動によって特許を出願すると同時に特許訴訟及びライセンス活動を行う企業(NPE Business model : R&D-based)
 - －製造企業の親会社が自社のビジネス防御及び特許収益の強化を目的に立ち上げた子会社((NPE Business model : salvage)
 - －大学・研究所が有しているアイデアと発明に対し、提携を通して国内・国外に特許を出願したり企業などの需要先に売却する活動を行う企業
 - －IP R&Dによる特許を活用した収益創出を活発に行う大学と研究所
 - －特許権を有しているものの、これを行使しない個人発明家
- 国際IP紛争の動向に関する報告書において用いた産業・技術分類に関する統計は、WIPO(World Intellectual Property Organization、世界知的所有権機関)のIPC(International Patent Classification、国際特許分類) concordance Tableを基準で6大産業、35大技術に再分類

3 資料収集のソース

- －Lexis-Nexis、Courtlink Data Baseシステムを活用して米国内の特許侵害訴訟事件を全数調査
- －Total Patent、Focust Data Baseシステムを活用して米国内の特許侵害訴訟に活用された特許情報を全数調査
- －USPTO(米国特許商標庁)にて提供するAssignment資料を活用してAssigneeを照会
- －Justia、Wikipedia Online、Intellectual Property Magazine、Googleなどを活用

■期待効果

- 紛争動向統計により、最近の国際IP紛争の全体的な流れを俯瞰し、これに備えられる目を養う。
- 主な紛争事件トップ10の事実関係及び権利関係を把握し、今後懸案事項になり得る具体的な事例を経験する。
- 厳選した判例とイシューの深層分析を通し、関連事件の処理過程と最近の裁判所の態度を確認し、これに対応する方策を提供する。

II. 国際IP紛争動向の統計

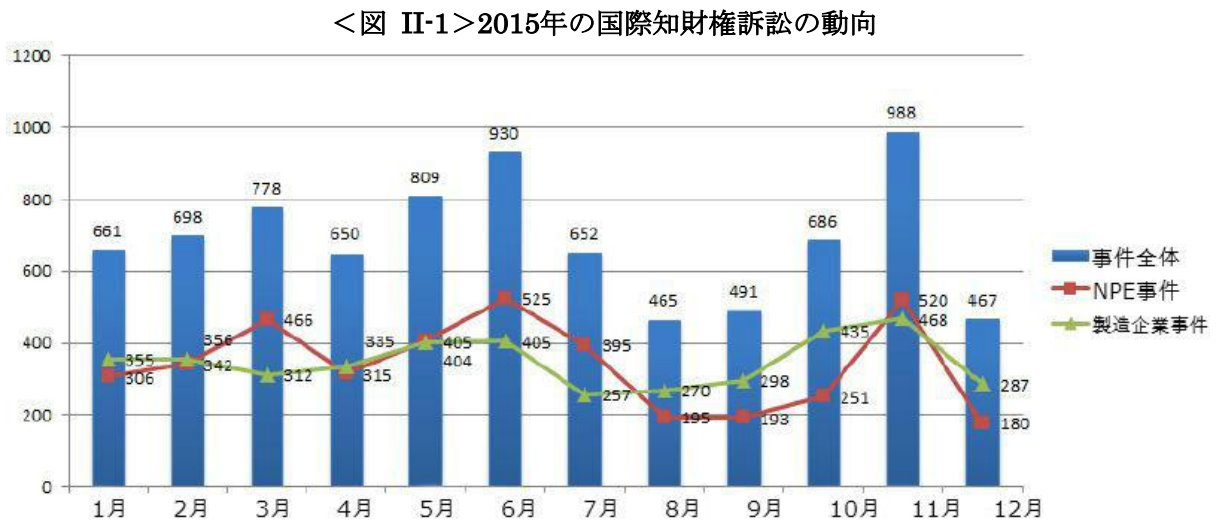
II. 国際IP紛争動向の統計

1. 2015年の国際特許紛争の統計(全体事件)

■時系列的紛争の現況

○2015年の国際知財権紛争の現況

－2015年の紛争の現況をみると、8、9月には紛争が少なかった反面、6月と11月に訴訟が多発した。一般的にNPEの事件と製造企業の事件が同様の割合で発生した。

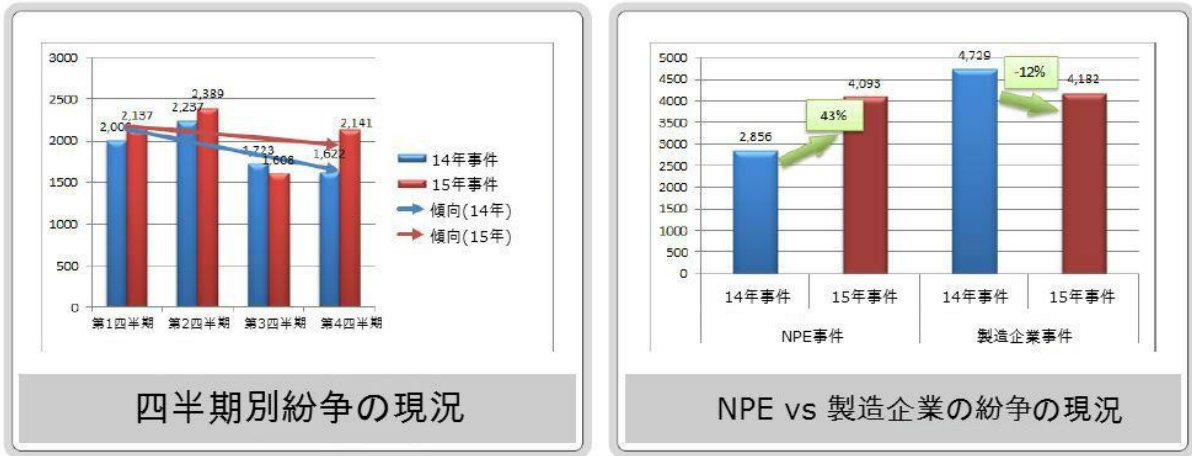


○前年比紛争の現況

－2015年の前年比紛争件数は9%増加した8,275件で、2013年と2014年に減少傾向にあった紛争が2015年に再び増加傾向に転じた。

－2015年の前年比紛争について、NPEと製造企業別に区分するとNPEの事件は前年比43%増加した4,093件、製造企業の事件は前年比12%減少した4,182件で、NPEの事件において高い増加幅が見られる一方、製造企業の事件は減少したことが分かる。

<図 II-2>前年比紛争の現況

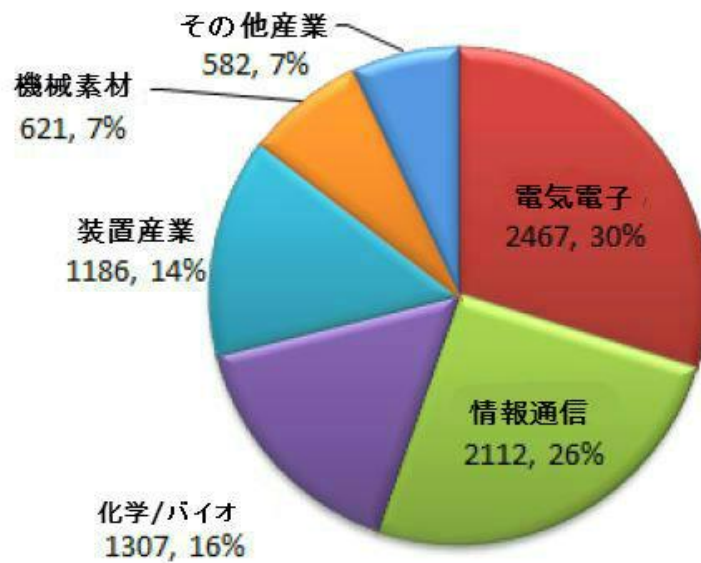


■産業分野別(6大) 4紛争の現況

○[全体]産業分野別紛争の現況

一産業別紛争の現況をみると、電気電子・情報通信の事件が全体事件の56%を占め高い割合となった。それに次いで化学・バイオ、装置産業、機械素材、その他産業の順となった。

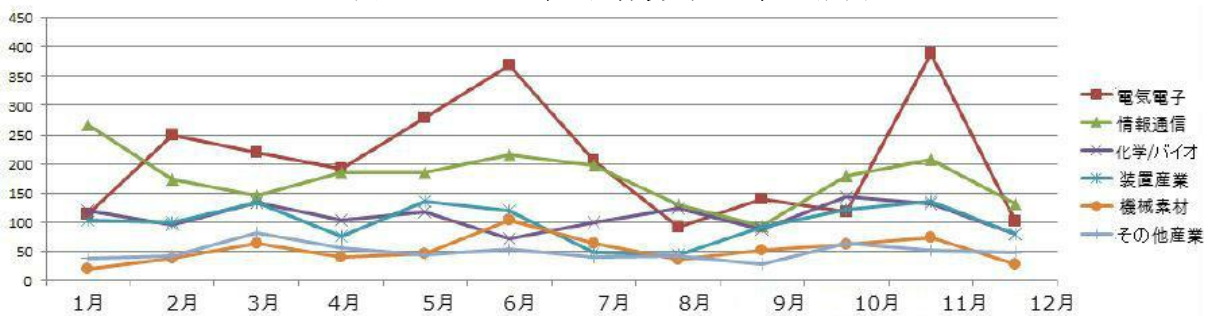
<図 II-3>2015年の産業分野別紛争の現況



⁴ 産業(6大)・技術(35大)分類：特許に含まれたIPCをWIPO-IPC concordance Table基準で6大産業分類、35大技術分類に再配置している。詳細事項は、参考資料(p21)を参考

—電気電子と情報通信の産業分野に関する訴訟の場合、一産業において訴訟が多発するとその他産業分野においては相対的に訴訟の発生が少なくなるなど、対照する様相が見られた。

＜図 II-4＞2015年の産業分野別訴訟の動向

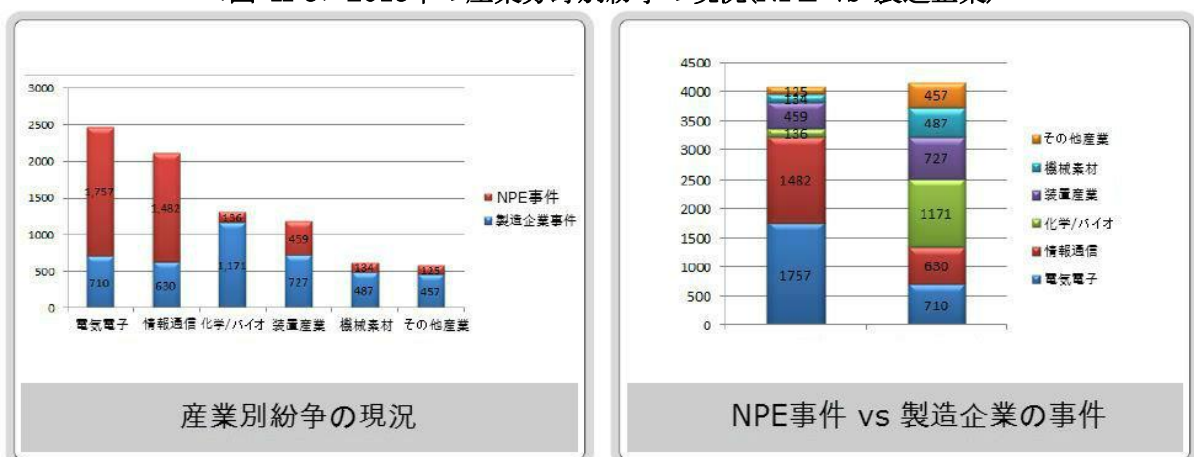


○[全体]産業分野別紛争の現況(NPE vs 製造企業)

—産業分野別にNPEと製造企業の事件の割合を比べてみると、NPEの事件は製造企業の場合に比べて電気電子・情報通信の分野においてそれぞれ71%、70%であってその割合が高くなった反面、化学・バイオ分野においては10%で割合が低くなっている。

—NPEの事件は、電気電子・情報通信の産業分野を中心に訴訟が多発しており、製造企業の事件の場合は、全分野にわたって訴訟が発生している。

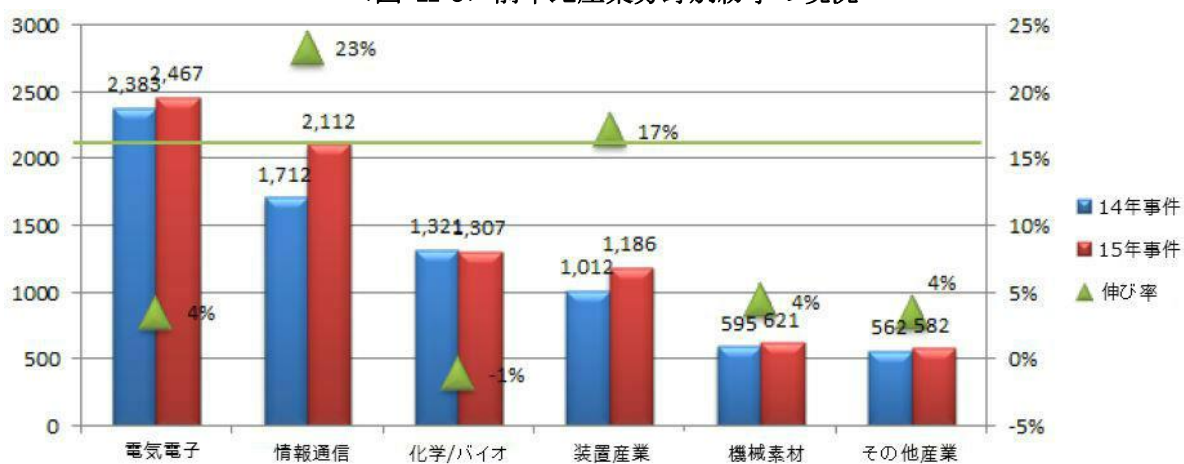
＜図 II-5＞2015年の産業分野別紛争の現況(NPE vs 製造企業)



○[全体]産業分野別紛争の現況(前年比)

- 前年に比べると、化学・バイオ産業以外の全産業分野において訴訟が増加しており、2015年度も電気電子・情報通信産業が訴訟のほとんどを占めている。
- 2015年度の訴訟の前年比伸び率をみると、情報通信分野が最も高い23%の伸び率を示しており、化学・バイオ分野でのみ1%減少した。その他の産業においては4%~17%の伸び率となった。
- 中でも、NPEの訴訟の増加により、2014年には減少していた電気電子・情報通信産業においてそれぞれ4%、23%の高い伸び率を表している。

<図 II-6>前年比産業分野別紛争の現況



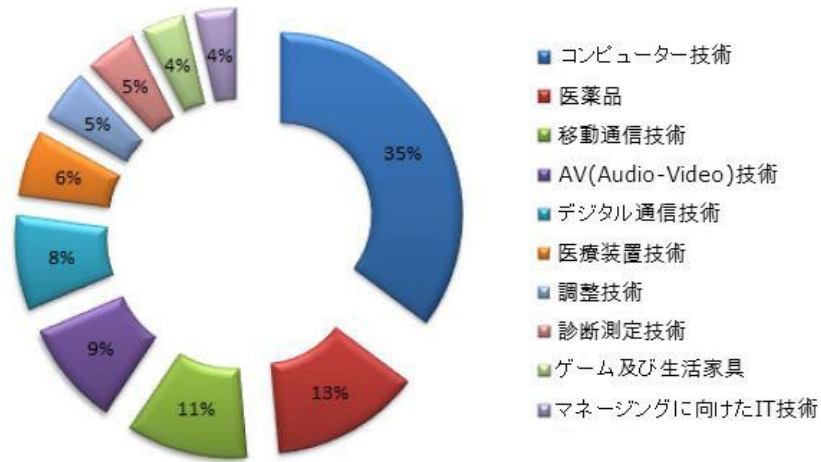
■技術分野別(35大)⁵紛争の現況

○[全体]技術分野別紛争の現況

- 2015年に紛争の多かった10大技術分野を分析すると、次の図のようにコンピューター技術、医薬品、移動通信技術、AV(Audio-Video)技術、デジタル通信技術の順で紛争が起きていることが分かる。

⁵ 産業(6大)・技術(35大)分類：特許に含まれたIPCをWIPO-IPC concordance Table基準で6大産業分類、35大技術分類に再配置している。詳細事項は、参考資料(p21)を参考

＜図 II-7＞2015年技術分野別紛争の現況



○[NPE vs 製造企業]技術分野別紛争の現況

- －紛争の多かった10大技術分野をNPEと製造企業の事件に分けて比較分析すると、
- －NPEの事件は、以下の図のように電気電子・情報通信の技術分野であるコンピューター技術・移動通信技術・デジタル通信技術などを中心に紛争が多発している。
- －製造企業の事件は、以下の図のように全産業分野の技術である医薬品、コンピューター技術、医療装置技術、AV(Audio-Video)技術、ゲーム及び生活家具などの技術を中心に紛争が多発している。

＜図 II-8＞2015年技術分野別紛争の現況の比較



■米国地方裁判所⁶別紛争の現況

○米国内地方裁判所別紛争の現況

—米地方裁判所別にNPE事件の紛争の現況をみると、以下の図のようにTexas、California、Delawareを中心に事件が発生している。地域別に詳細な現況をみると、紛争事件全体でTexasが68%、Californiaが10%、Delawareが7%の割合を占めている。

—製造企業の事件は、Texas、Delaware、California、New Jerseyを中心に事件が発生している。地域別に詳細な現況をみると、紛争事件全体でTexasが18%、Delawareが15%、Californiaが14%、New Jerseyが12%の割合を占めている。

<図 II-9>2015年米地方裁判所別紛争の現況



*上位10カ所の裁判所のみ表記

⁶ 特許紛争の最多発生地、波及力及び関心度を踏まえ、米国の管轄地域別の紛争現況を分析

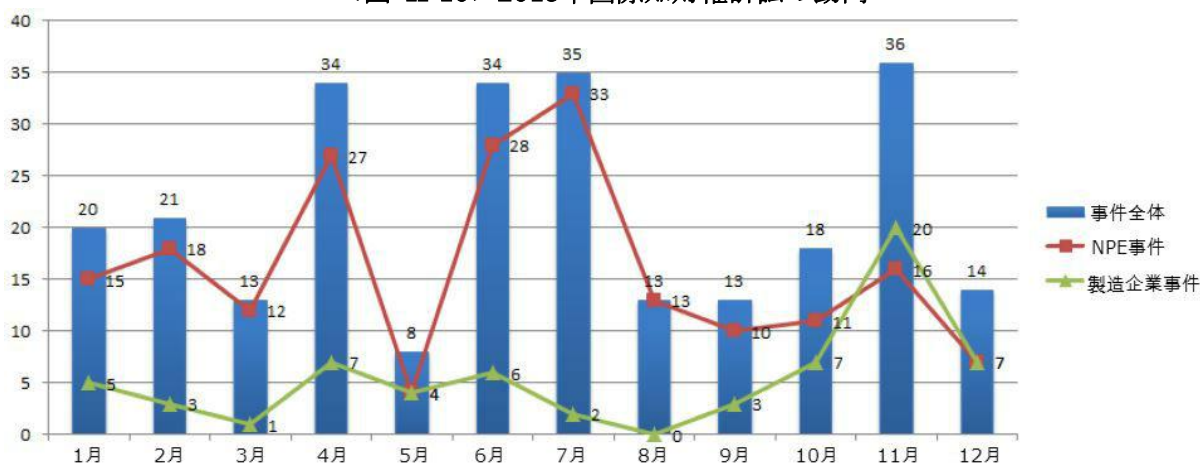
2. 2015年の国際IP紛争の統計(韓国企業の事件)

■時系列的紛争の現況

○2015年国際知財権紛争の現況

—紛争の現況をみると、5月に訴訟が最も少なかった一方で11月に最も多かった。中でもNPEの訴訟は訴訟全体の75%を占めるなど、2015年度韓国企業の事件のほとんどを占めている。

<図 II-10> 2015年国際知財権訴訟の動向

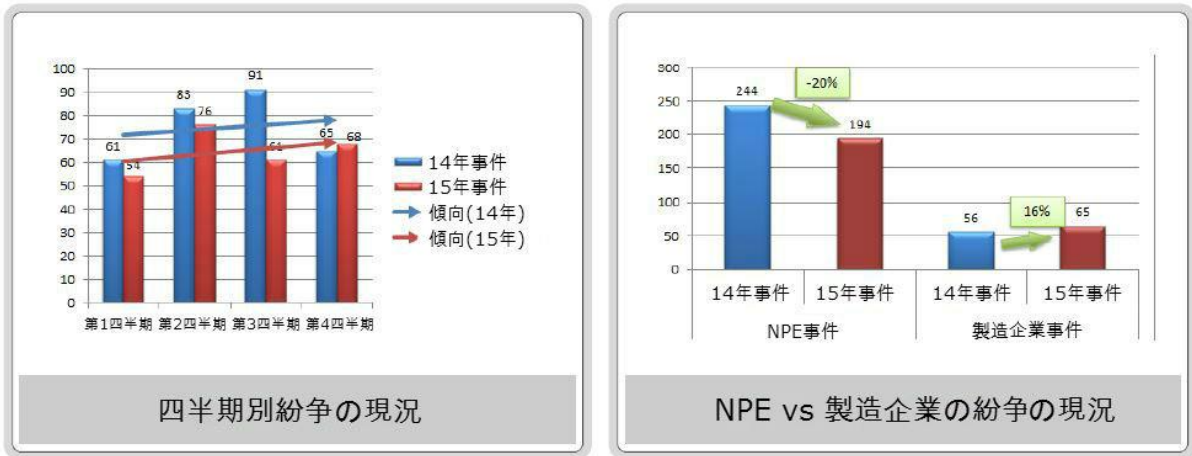


○前年比紛争の現況

—前年度に比べ、2015年の紛争件数は14%減少した259件で2014年に引き続き、2015年にも減少傾向となった。

—前年度に比べ、2015年の紛争事件をNPEと製造企業に分けてみると、NPEの事件は前年比20%減少した194件、製造企業の事件は前年比16%増加した65件で、製造企業の事件において高い増加幅が見られた一方、NPEの事件は減少傾向を表した。

<図 II-11>前年比紛争の現況

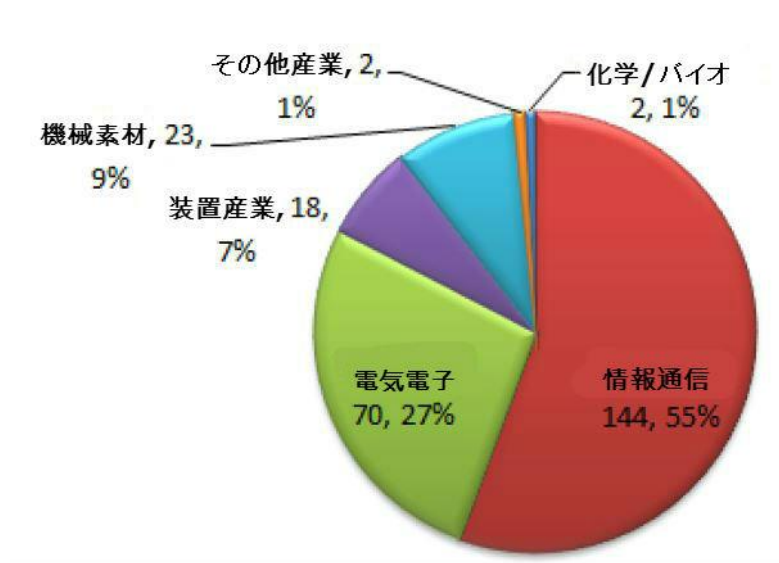


■産業分野別(6大)紛争の現況

○[全体]産業分野別紛争の現況

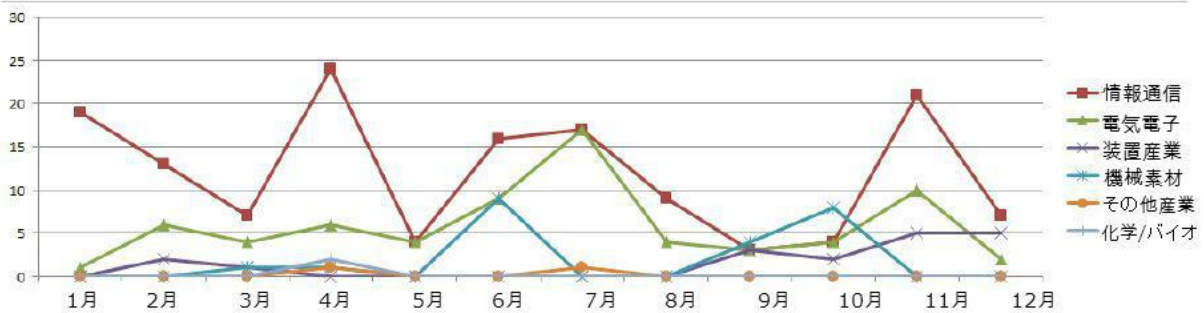
一産業別紛争の現況をみると、電気電子・情報通信分野の事件が全体のうち82%を占め、最も高い割合となった。次いで装置産業、機械素材、その他産業、化学・バイオの順となった。

<図 II-12>2015年産業分野別紛争の現況



—特にNPE事件のうち、Cellular Communications Equipmentの訴訟が4月に集中され、情報通信分野の事件の急増をけん引した。

＜図 II-13＞2015年産業分野別訴訟の動向

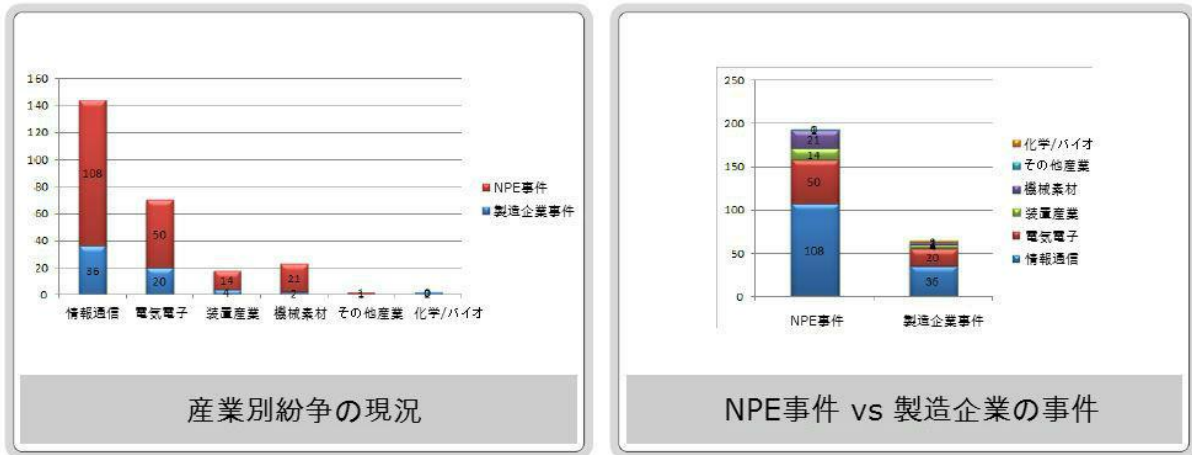


○[全体]産業分野別紛争の現況(NPE vs 製造企業)

—産業分野別でNPEと製造企業の割合をそれぞれ比べると、NPEの事件は製造企業の場合に比べて情報通信・電気電子・その他産業などほとんどの産業において50%～91%の割合でNPEの事件が多い一方で、化学・バイオ産業における割合は0%を表すなど、対照的な結果となっている。

—NPE事件と製造企業事件がいずれも電気電子・情報通信の分野を中心に訴訟が多発している。

＜図 II-14＞2015年産業分野別紛争の現況(NPE vs 製造企業)

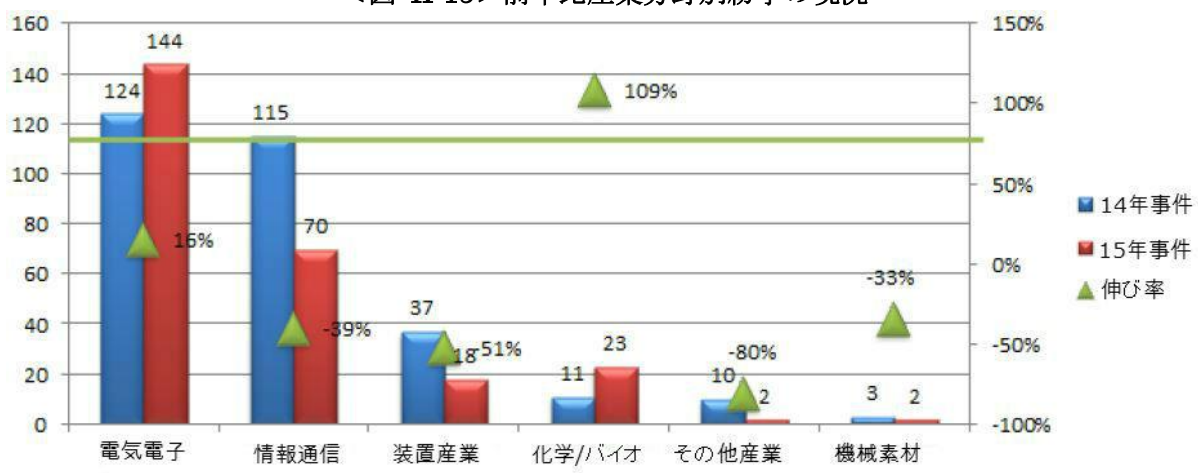


○[全体]産業分野別紛争の現況(前年比)

—前年度に比べ、電気電子と化学・バイオ産業以外の全産業分野において訴訟が減少しており、2015年も電気電子・情報通信産業が高い割合を占めている。

—前年度に比べ、2015年の訴訟の増減率をみると、化学・バイオ分野が最も高い109%の伸び率を表し、それ以外の産業においては14%～80%減少している。

＜図 II-15＞前年比産業分野別紛争の現況



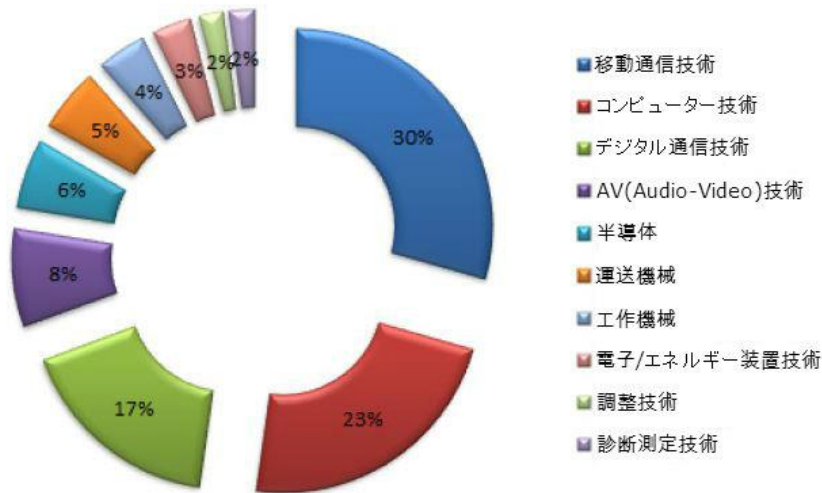
■技術分野別(35大)⁷紛争の現況

○[全体]技術分野別紛争の現況

—2015年に紛争の多かった10大技術分野を分析してみると、次の図のように移動通信技術、コンピューター技術、デジタル通信技術、AV(Audio-Video)技術、半導体の順で紛争が多発している。

⁷ 産業(6大)・技術(35大)分類：特許に含まれたIPCをWIPO-IPC concordance Table基準で6大産業分類、35大技術分類に再配置している。詳細事項は、参考資料(p21)を参考

<図 II-16> 2015年技術分野別紛争の現況



○[NPE vs 製造企業]技術分野別紛争の現況

- 紛争の多かった10大技術分野をNPEと製造企業の事件に分けて比較分析すると、
- NPEの事件は、以下の図のように電気電子・情報通信の技術分野である移動通信技術・コンピュータ技術・デジタル通信技術などを中心に紛争が発生している。
- 製造企業の事件は、NPEの場合と同じく電気電子・情報通信の技術分野である移動通信技術・コンピュータ技術・AV(Audio-Video)技術などを中心に紛争が発生している。

<図 II-17> 2015年技術分野別紛争の現況の比較



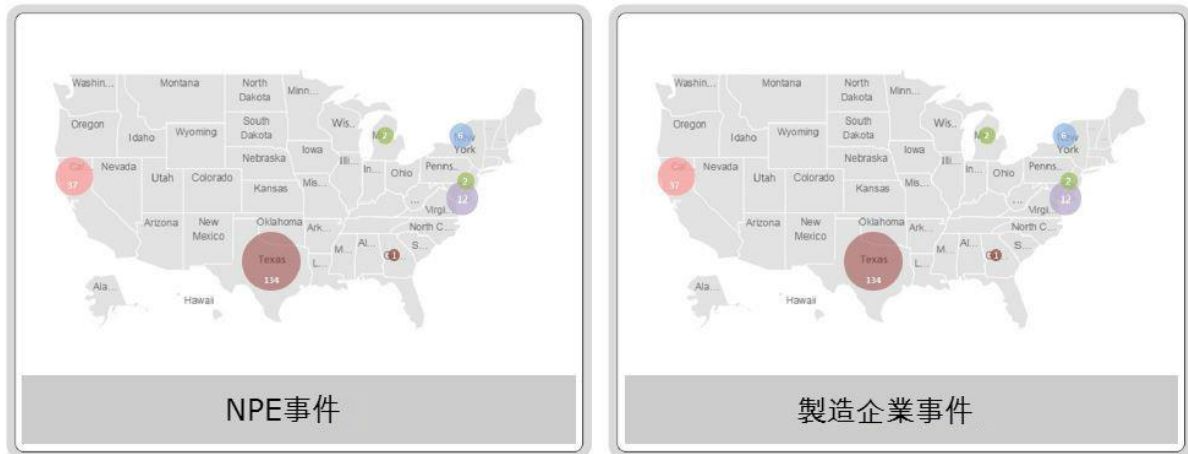
■米国地方裁判所別紛争の現況

○米国内地方裁判所別紛争の現況

ー米地方裁判所別にNPE事件の紛争の現況をみると、以下の図のようにTexas、Californiaを中心に事件が発生している。地域別に詳細な現況をみると、紛争事件全体でTexasが69%、Californiaが19%、Delawareが6%、New Yorkが3%の割合を占めている。

ー製造企業事件の場合、Texas、Illinois、Californiaを中心に事件が発生している。地域別に詳細な現況をみると、紛争事件全体でTexasが37%、Illinoisが18%、Californiaが17%の割合を占めている。

<図 II-18>米地方裁判所別紛争の現況



参考	産業(6大)・技術(35大)分類表(WIPO-IPC参照)
----	-------------------------------

○WIPO-IPC分類体系⁸は、5大産業・35大技術で構成されているが、韓国知識財産保護院では、これを基に国内産業の現況により適した6大産業・35大技術分類体系に再構成して使用している。

＜韓国知識財産保護院の6大産業・35大技術分類の体系図＞

6大産業分類		35大技術分類	
Other fields	その他産業	Other consumer goods	その他消費財
		Civil engineering	土木工学技術
		Games & Furnitures	ゲーム及び生活家具
Mechanical engineering	機械素材	Engines, pumps, turbines	エンジン・ポンプ・タービン技術
		Machine tools	工作機械
		Mechanical elements	機械素材技術
		mechanical handling	機械操作技術
		Other Mechanical machines	その他機械装置
		Textile manufacturing	織物・紡織装置技術
		Thermal process	熱工程・熱装置技術
		Vehicle Machinery	運送機械
		Instruments	装置産業
Control Technology	調整技術		
Diagnostic & Measurement	診断測定技術		
Electrical & Energy machinery	電子・エネルギー装置技術		
Medical Devices	医療装置技術		
Info・Communication	情報通信	Audio-Video technology	AV(Audio-Video)技術
		Basic communication processes	基礎通信プロセス技術
		Digital communication	デジタル通信技術
		IT managing method	マネージングを向けたIT技術
		Mobile telecommunication	移動通信技術
Electrical engineering	電気電子	Computer technology	コンピューター技術
		Optical technology	光学調節技術
		Semiconductors	半導体
Bio・Chemistry	化学バイオ	Basic chemical materials	化学物質及び加工技術
		Basic materials chemistry	基礎材料化学技術
		Biotechnology	生命工学技術
		Chemical engineering	化学工学技術
		Environmental technology	環境工学技術
		Food chemistry	食品化学技術
		Macromolecular & Polymer	高分子製造技術
		Microstructural & nano technology	微細ナノ技術
		Organic fine chemistry	有機化学技術
		Pharmaceuticals	医薬品
		Surface Coating technology	表面コーティング技術

⁸ WIPO(World Intellectual Property Organization : 世界知的所有権機関)-IPC(International Patent Classification : 国際特許分類) Technology Concordance : 5大Sector、35大Field構成

Ⅲ. 主な国際IP紛争

【医薬品】

- イ. Orexo AB v. ACTAVIS LABORATORIES FL, Inc. et al
- ロ. Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al
- ハ. Novartis AG et al v. ROXANE LABORATORIES, Inc. et al

【コンピューター技術】

- ニ. Avago Technologies General IP Pte. Ltd. v. ASUSTek Computer, Inc. et al
- ホ. Ziilabs Inc., Ltd. v. 韓国S社
- ヘ. Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc. et al

【医療装置技術】

- ト. Orthopedic Innovations, Inc. v. DJO Global, Inc.
- チ. Indivior, Inc. et al v. Sandoz, Inc.

【Audio-Video技術】

- リ. TiVo Inc. v. 韓国S社

【ゲーム及び生活家具】

- ヌ. Acushnet Company v. 韓国N社

＜紛争事件の選別基準＞

定義	2015年の国際IP紛争事件を対象に、技術分野別訴訟の頻度、事件への関心度、韓国企業の関連有無などを考慮して選別
----	--

詳細な選別基準01	<p>訴訟が多発した技術分野トップ5を選定</p> <ul style="list-style-type: none"> －訴訟発生件数による主な技術分野を選定 －その他に分類された訴訟は除外
詳細な選別基準02	<p>外部の情報需要者の関心度を反映</p> <ul style="list-style-type: none"> －技術分野別照会回数が多かった事件を選定
詳細な選別基準03	<p>韓国企業との関連性</p> <ul style="list-style-type: none"> －紹介数が上位だった事件のうち、韓国企業が原告・被告だった場合を含む
総合	<p>計量指標を基準にして技術分野別主な事件トップ10を選定</p> <ul style="list-style-type: none"> －主な技術分野の比重によって主要事件を選定

III. 主な国際IP紛争

1. 訴訟が多発した技術分野のトップ5を選定

順位	分野	件数	主要事件の選定件数
1	医薬品	732	3
2	コンピューター技術	647	3
3	医療装置技術	332	2
4	AV(Audio-Video)技術	244	1
5	ゲーム及び生活家具	207	1

2. 四半期別事件の選定の概要

順位	四半期	分野	件数*	選定件数**
1	第1四半期	コンピューター技術	147	1
2	第1四半期	医薬品	133	1
3	第2四半期	コンピューター技術	194	1
4	第2四半期	医療装置技術	102	1
5	第3四半期	医薬品	206	1
6	第3四半期	ゲーム及び生活家具	40	1
7	第3四半期	AV(Audio-Video)技術	37	1
8	第4四半期	医薬品	215	1
9	第4四半期	コンピューター技術	191	1
10	第4四半期	医療装置技術	125	1

*NPEが関わった訴訟件数は除外

**第1四半期～第2四半期はそれぞれ2件を選定し、第3四半期～第4四半期はそれぞれ3件を選定

3. 分野別発生件数の割合による主要事件の選定⁹

○医薬品(3件)

順番	事件番号	原告	被告	係争製品
1	3:15-cv-00826 (第1四半期)	Orexo AB	ACTAVIS LABORATORIES FL, Inc./ Actavis, Inc./ Andrx Corporation/ ACTAVIS PHARMA, Inc.	Generic version of Abstral®
2	1:15-cv-02793 (第3四半期)	Gilead Sciences, Inc./ Genentech, Inc./ Hoffmann-LaRoche Inc./ F Hoffmann-LaRoche LTD	Lupin Pharmaceuticals, Inc./ Lupin Ltd. /Lupin Atlantis Holdings S.A.	Generic version of TAMIFLU®(oseltamivir phosphate) 6mg suspension drug product
3	2:15-cv-02905 (第4四半期)	Novartis AG/Novartis Pharmaceuticals Corporation	ROXANE LABORATORIES, Inc./ Boehringer Ingelheim Roxane, Inc.	100mg and 400mg imatinib mesylate, generic version of Gleevec tablets

○コンピューター技術(3件)

順番	事件番号	原告	被告	係争製品
1	2:15-cv-00239 (第1四半期)	Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.	ASUSTek Computer, Inc./ Asus Computer International	ASUS Model Nos. T100TAF, GS751JM, M11BB-B07, X102BA, TF701T
2	3:15-cv-01133 (第2四半期)	Ziilabs Inc., Ltd.	韓国S社	Galaxy Metrix 4G, Galaxy S Relay 4G, Galaxy Legend, Galaxy Stratosphere II, Galaxy Axiom
3	5:15-cv-04854 (第4四半期)	Power Integrations, Inc.	Fairchild Semiconductor International, Inc. / Fairchild Semiconductor Corporation/ FAIRCHILD (TAIWAN) CORPORATION	Power supply controller integrated circuit devices like the FAN301UL, FAN301HL, FAN501, and SMC0517MX controller chips similar product families

⁹ 主要事件は、関心度(国際知財権に関する1日の紛争速報の照会回数が高ければ高いほど関心度が高いものとみなす)を基に選定

○医療装置技術(2件)

順番	事件番号	原告	被告	係争製品
1	1:15-cv-00254 (第1四半期)	Orthopedic Innovations, Inc.	DJO Global, Inc.	EPIK Uni-System Surgical Technique
2	1:15-cv-01051 (第4四半期)	Indivior, Inc./ Monosol Rx, LLC/ Indivior UK Limited	Sandoz, Inc.	Generic buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride sublingual film, generic version of Suboxone

○AV(Audio-Video)技術(1件)

順番	事件番号	原告	被告	係争製品
1	2:15-cv-01503 (第3四半期)	Tivo Inc.	韓国S社	SMT-H3090HD DVR, SMT-H3272, SMTH3270, and SMT-H4372

○ゲーム及び生活家具(1件)

順番	事件番号	原告	被告	係争製品
1	1:15cv11524 (第2四半期)	Acushnet Company	韓国N社	Triangular dipyramid 318 dimple pattern, 3F12, Fire, Tour-Z, HL3 Smack Daddy," and others - Golf balls

<医薬品>

イ. Orexo AB v. ACTAVIS LABORATORIES FL,Inc. et al

訴訟内容

- [事件番号3:15-cv-00826 (2015-02-04)] 原告のOrexo ABは、被告のACTAVIS LABORATORIES FL, Inc./ Actavis, Inc./ Andrx Corporation/ACTAVIS PHARMMA, Inc.を相手取り、急性の痛みの治療に向けた薬剤造成物に関する特許US6759059、US6761910、US7910132を侵害したとして米ニュージャージー地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Orexo AB



被告②[製造企業]

▷ ACTAVIS LABORATORIES FL,Inc.

○原告現況

- ・1995年設立。スウェーデンに本社を置き、薬物中毒治療剤であるZubsolvなどを生産する製薬企業

①Orexo AB



○被告現況

- ・2002年設立。米国に本社を置き、ジェネリック薬品の開發生産・マーケティングを担当するAndrxの子会社

②ACTAVIS LABORATORIES FL,Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.New Jersey	Peter G. Sheridan

■係争製品

係争製品	
Generic version of Abstral®	

2. 訴訟関連特許の情報(3件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US6759059	Fentanyl composition for the treatment of acute pain	化学・バイオ/ 医薬品
US6761910	Pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders	化学・バイオ/ 医薬品
US7910132	Pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders	化学・バイオ/ 医薬品

3. 原告の Orexo AB の最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
1:15cv996	2015.10.30	D.C.Delaware	Actavis Elizabeth LLC/ Actavis Inc.	US8940330 US8658198 US8470361 US8454996

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
0 (0%)	0 (0%)	14 (73.7%)	5 (26.3%)	0 (0%)	0 (0%)	19

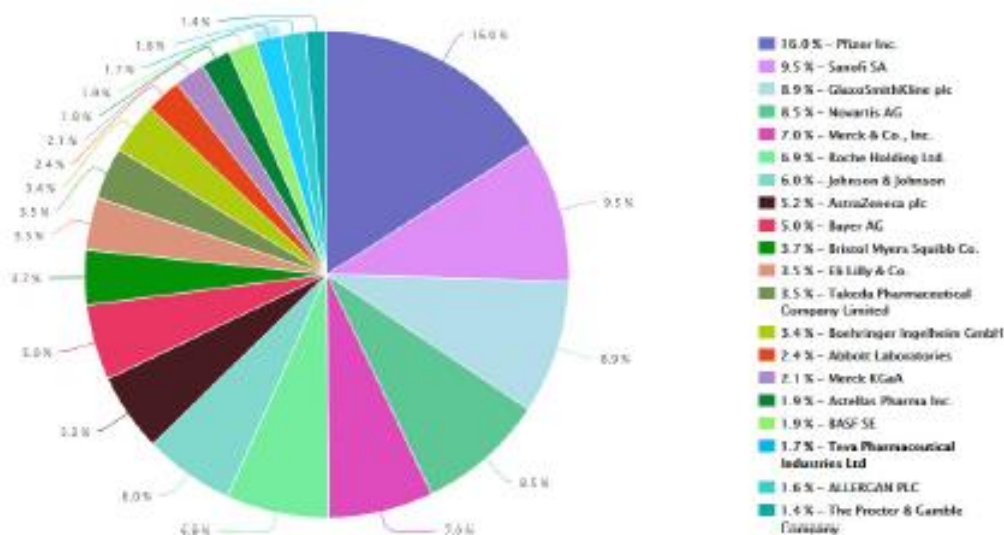
5. 原告の Orexo AB の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア

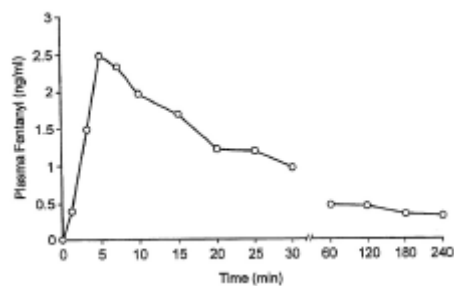


6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

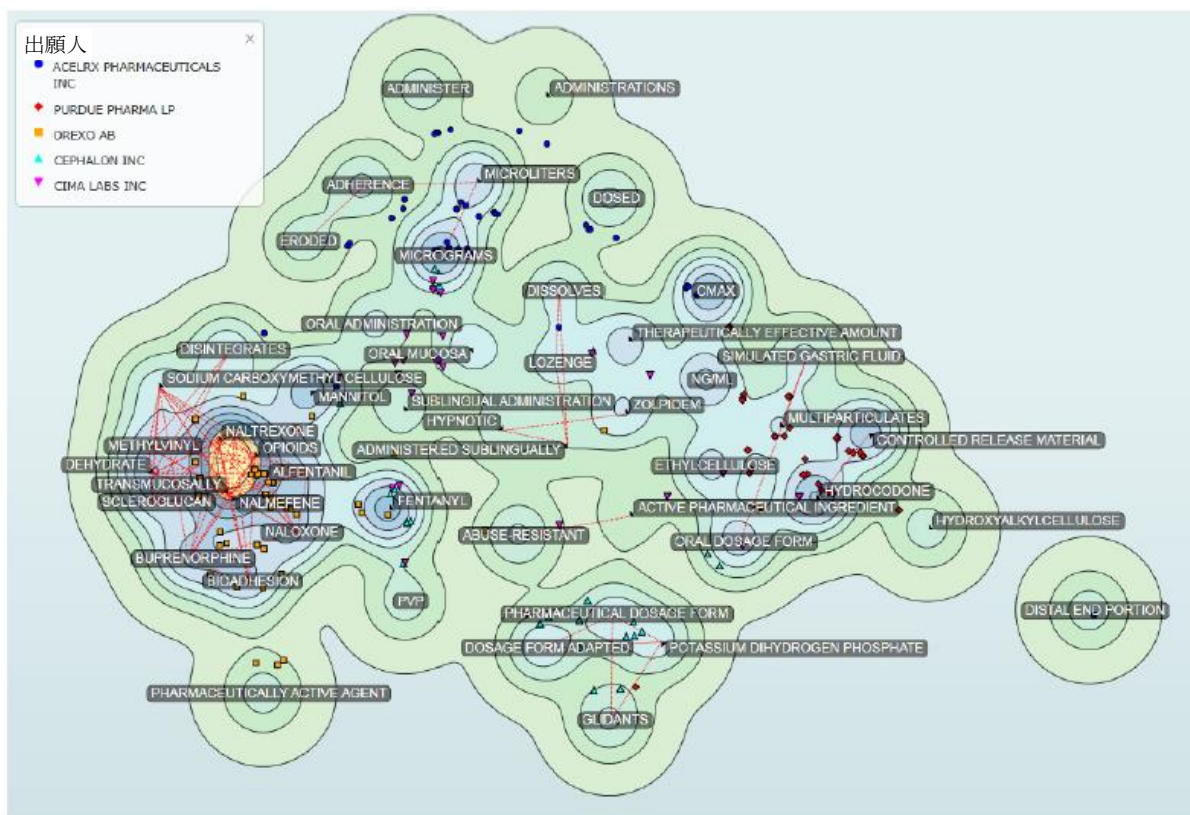
■US6759059

名称	Fentanyl composition for the treatment of acute pain	
出願人	DIABACT AB	
最終権利者	DIABACT AB	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US09/787887	2001.06.08
登録番号/登録日	US6759059	2004.07.06
所有権の最終譲渡日	—	
技術のまとめ	代表図面	

A pharmaceutical composition for the treatment of acute pain by sublingual administration is described. The composition comprises an essentially water-free, ordered mixture of fentanyl or a pharmaceutically acceptable salt thereof in the form of microparticles which are adhered to the surface of carrier particles which are substantially larger than the particles of fentanyl, and are essentially water-soluble. In a preferred embodiment, the composition also contains a bioadhesion and/or mucoadhesion promoting agent. The invention also relates to the preparation of the composition, and to the use of the composition for the treatment of acute pain.



■US6759059を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況¹⁰



■US6759059特許の譲渡履歴：0件

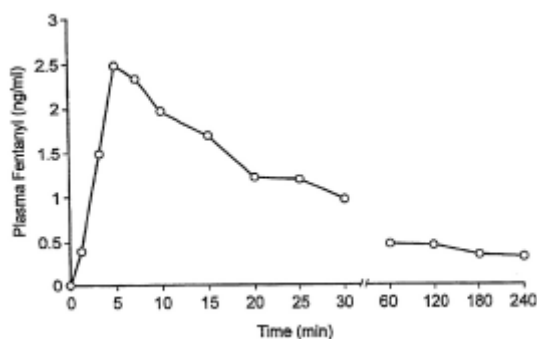
¹⁰ 当該特許を引用・被引用した特許を構成する技術用語を抽出した等高線マップ
 ○狭くて高い高度に位置している技術用語のほど、特許明細書上でよく使われたキーワードである。

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US6761910

名称	Pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders	
出願人	DIABACT AB	
最終権利者	DIABACT AB	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US09/787888	2001.06.08
登録番号/登録日	US6761910	2004.07.13
所有権の最終譲渡日	—	
技術のまとめ	代表図面	

A pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders is described. The composition comprises an essentially water-free, ordered mixture of at least one pharmaceutically active agent in the form of microparticles which are adhered to the surfaces of carrier particles which are substantially larger than the particles of the active agent or agents, and are essentially water-soluble, in combination with the bioadhesion and/or mucoadhesion promoting agent. The invention also relates to a method for preparing the composition and to the use of the composition for the treatment of acute disorders.

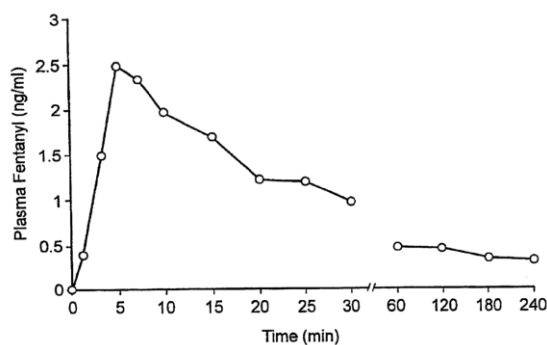


6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ③

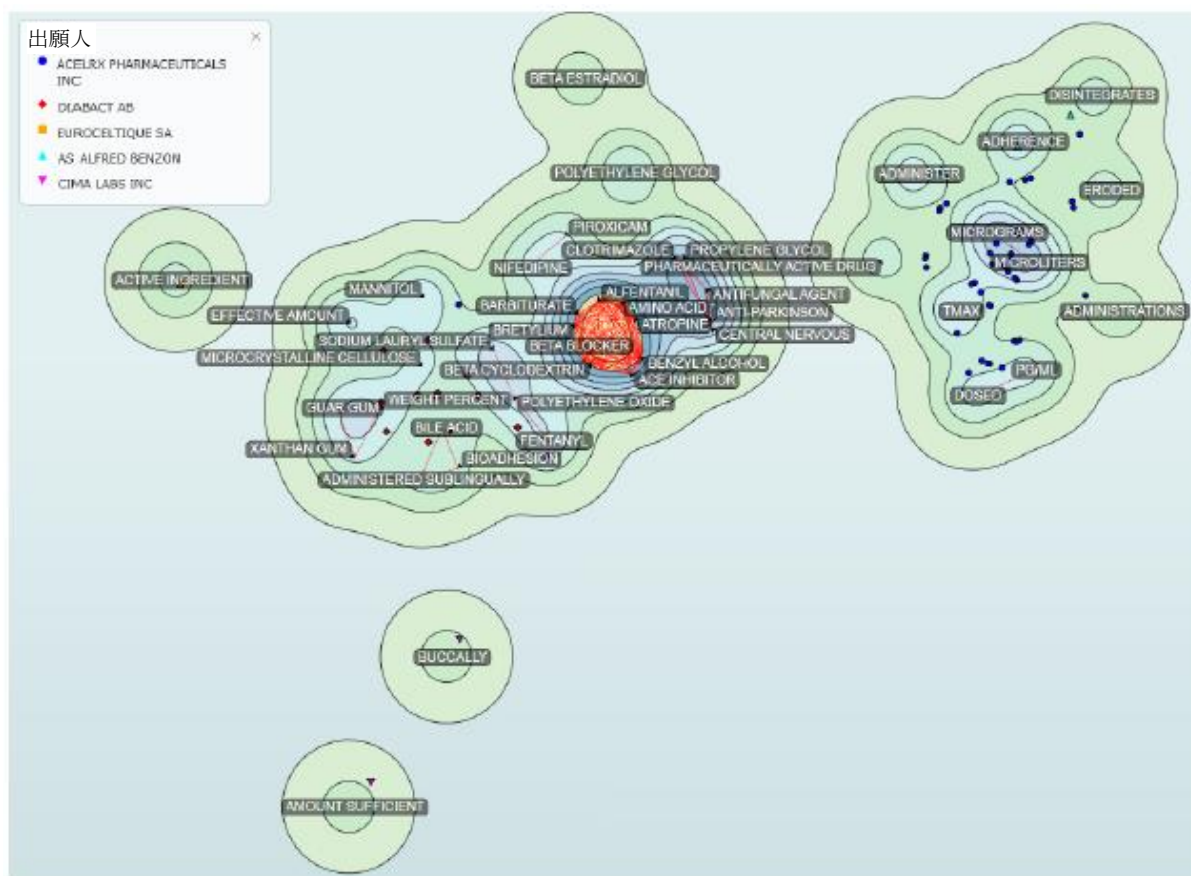
■US7910132

名称	Pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders	
出願人	Orexo AB	
最終権利者	Orexo AB	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US11/544660	2006.10.10
登録番号/登録日	US7910132	2011.03.22
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

A pharmaceutical composition for the treatment of acute disorders is described. The composition comprises an essentially water-free, ordered mixture of at least one pharmaceutically active agent in the form of microparticles which are adhered to the surfaces of carrier particles which are substantially larger than the particles of the active agent or agents, and are essentially water-soluble, in combination with the bioadhesion and/or mucoadhesion promoting agent. The invention also relates to a method for preparing the composition and to the use of the composition for the treatment of acute disorders.



■US7910132を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US7910132特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

- (1)この事件の原告であるOrexo社はスウェーデンの企業であって、Diabact社から現在の社名に変更された。同事件の被告は4社であるが、まず、Actavis FL社は被告のAndrx社が持分全体を所有している子会社であり、ジェネリック医薬品を製造しNew Jersey州を含めた米全域において販売を展開している企業である。次に被告のAndrx社は、被告のActavis, Inc.社が持分全体を所有している子会社である。最後に被告のActavis Pharma社も被告のActavis, Inc.社の子会社であり、Actavis FL社が製造する医薬品を含めた医薬品を米全域において販売している。被告のActavis, Inc.社も被告のActavis Pharma社と同様にActavis FL社が製造する医薬品を含めた医薬品を米全域において販売している。
- (2)原告のOrexo社は、被告の4社が059特許、910特許、132特許の存続期間満了以前に特許製品に対するジェネリック医薬品の製造・使用・販売の承認を得るため、FDA(Food and Drug Administration)にANDA(Abbreviated New Drug Application)¹¹を申請したことは、米国特許法第271条(e)(2)に基づいて特許侵害に当たると主張した。そして、原告のOrexo社は、被告の4社の行為が米国特許法第271条(a)が規定する直接侵害、特許法第271条(b)が規定する誘導侵害、特許法第271条(c)が規定する寄与侵害に該当すると主張した。
- (3)同事件に関する法規定であるHatch-Waxman Actは、特許権者である医薬品の製造業者に対し、ANDAの提出を基に高度の違法行為を行うジェネリック医薬品の製造業者に対して提訴することを認めており、同事項は米特許法第271条(e)(2)(A)¹²に成文化されている。

¹¹ Hatch-Waxman Actの導入前の1962年、連邦食品・医薬品・化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)は、史上初めて新薬申請(New Drug Application)、つまり、NDAの申請時に人間に対する実験を通じて当該医薬品の有効性を証明するように求めた。従って、新薬に対する承認を得る者とジェネリック医薬品の製造業者は、当該医薬品の安定性と効用性について膨大な資料を提出しなければならなかった。これは、ジェネリック医薬品の製造業者にとって製品市場への参入障壁として作用し、市場においてオリジナル医薬品とジェネリック医薬品間の競争が行われないようにすることで、実質的に特許権の存続期間が延長されるなどの問題を起こした。従って、1984年に米議会はジェネリック医薬品に対する市場参入を円滑にさせる目的でHatch-Waxman Actを制定した。同法によりジェネリック医薬品の製造業者は、オリジナル医薬品の製造業者が提出したNDAに基づいてANDAが提出できるようになった。ANDAによってジェネリック医薬品の製造業者は、当該医薬品の安定性と効用性について膨大な資料を提出する必要がなくなったため、ジェネリック医薬品の関連市場への参入が相対的に容易になった。チェ・スンジェ『米国特許法』法文社、2011.2.28、393-396面

¹² 35 U.S.C. § 271(e)(2)(A). It shall be an act of infringement to submit ... an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ... for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent ... if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug ... claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent.

(4) Hatch-Waxman Actによると、新薬の販売許可を得た許可権者は、当該製品に対する特許をオレンジブック(Orange Book)¹³に登録するようFDAに申請することができるが、FDAがオレンジブックに登録してからANDA申請をするジェネリック医薬品の製造業者は、i)当該ジェネリック医薬品に対する特許権が存在しないこと、ii)当該ジェネリック医薬品に関する特許権の存続期間が満了したこと、iii)当該ジェネリック医薬品に関する特許権の保護範囲に属するが、その特許権の存続期間の満了日を記載していること、iv)当該ジェネリック医薬品に関する特許権が無効であり、又は当該ジェネリック医薬品が関連特許権を侵害していないこと。このいずれに該当することを確認(certification)しなければならない。特にiv)の場合を「Paragraph IVの確認(certification)」というが¹⁴、これは当該特許権の無効を主張したり、当該特許権に対する非侵害を主張することにより特許紛争状況に当たる¹⁵。

(5) 同事件において被告の4社は、自社のジェネリック医薬品が059特許、910特許、132特許を侵害していない、又は059特許、910特許、132特許が無効だという「Paragraph IVの確認」が含まれたANDA申請を行った。その後、Actavis FL社は原告のOrexo社に同事実を通知し、それを受けて原告のOrexo社は被告の4社を相手取って特許侵害訴訟を起こした。

(6) 原告のOrexo社は、059特許、910特許、132特許の侵害を根拠で、予備的な禁止命令と永久的な禁止命令を申請し、損害賠償を請求した。さらに、原告のOrexo社は、当該事件が例外的な事件(exceptional cases)に当たるとして特許法第285条が規定する弁護士費用を請求した。

(7) この訴訟の結果は、059特許、910特許、132特許の侵害又は無効にかかっていた。しかし、同訴訟は2015年10月、原告と被告が和解契約を締結し終結した¹⁶。同和解契約の結果によって2018年6月以降、被告のActavis社は自社のジェネリック医薬品をもって関連商品市場に自由に参入できるようになった。

¹³ オレンジブックは、連邦食品・医薬品・化粧品法に基づいてFDAが安定性と効用性を認めた医薬品を登録したもので、「Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations」と呼ばれる。

<http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ucm129662.htm>(2015年10月27日17時時点)

¹⁴ 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV).

¹⁵ Hatch-Waxman Actによると、「Paragraph IVの確認(certification)」を含むANDA申請があった場合、ANDA申請をしたジェネリック医薬品の製造業者は特許権者に同事実を通知しなければならず、特許権者は同通知を受けてから45日以内に特許侵害訴訟を提起することができる。

¹⁶ <http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=4589580>(2016年1月25日15時時点)

□. Gilead Sciences, Inc. et al v. Lupin Pharmaceuticals, Inc. et al

訴訟内容

○[事件番号1:15-cv-02793 (2015-09-16)] 原告のGilead Sciences, Inc./Genentech, Inc/ Hoffmann-LaRoche Inc/ F Hoffmann-LaRoche LTDは、被告のLupin Pharmaceuticals, Inc./ Lupin Ltd./ Lupin Atlantis Holdings S.A.を相手取り、炭素合成物に対する特許US5763483を侵害したとして米メリーランド地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Gilead Sciences, Inc.

○原告現況
・1987年設立。米カリフォルニアに本社を置くバイオ製薬企業

①Gilead Sciences, Inc.



被告②[製造企業]

▷ Lupin Pharmaceuticals, Inc.

○被告現況
・2003年設立。インドのムンバイに本社を置くインド5大製薬会社の1社


②Lupin Pharmaceuticals, Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.Maryland	Catherine C. Blake

■係争製品

係争製品	
Generic version of TAMIFLU® (oseltamivir phosphate) 6 mg suspension drug product	

2. 訴訟関連特許の情報(1件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US5763483	Carbocyclic compounds	化学・バイオ/ 医薬品

3. 原告の Gilead Sciences, Inc.の最近訴訟履歴

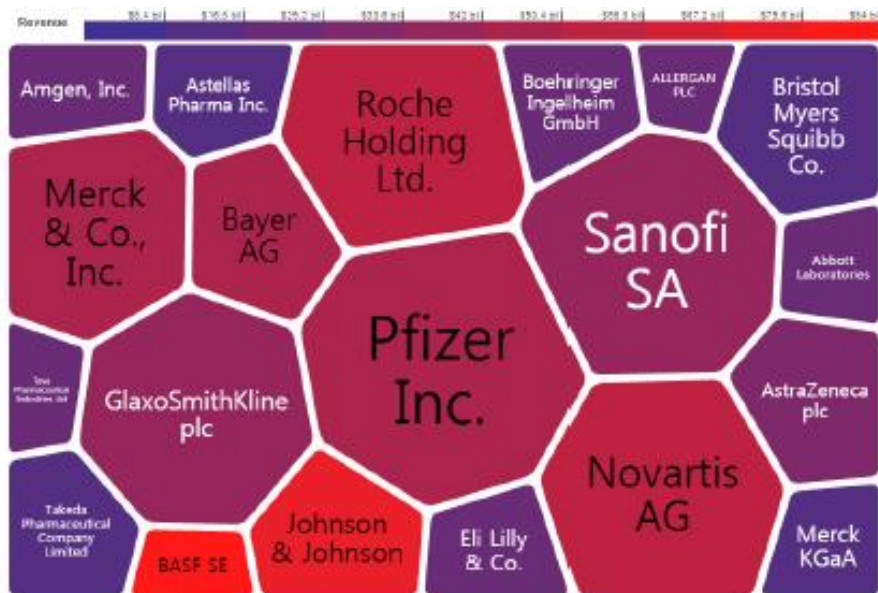
事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
1:15cv1956	2015.7.1	D.C.Maryland	F. Hoffmann-LaRoche LTD/Lupin Pharmaceuticals, Inc./Lupin Atlantis Holdings S.A./Lupin Ltd.	US5763483
2:15cv3950	2015.7.16	D.C.E.D. Pennsylvania	Sigmapharm Laboratories, LLC	RE42462
1:15cv149	2015.8.31	D.C.N.D.West Virginia	Mylan Inc./Mylan Pharmaceuticals Inc.	US6703396

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
0 (0%)	0 (0%)	1,086 (98.4%)	16 (1.4%)	2 (0.2%)	0 (0%)	1,104

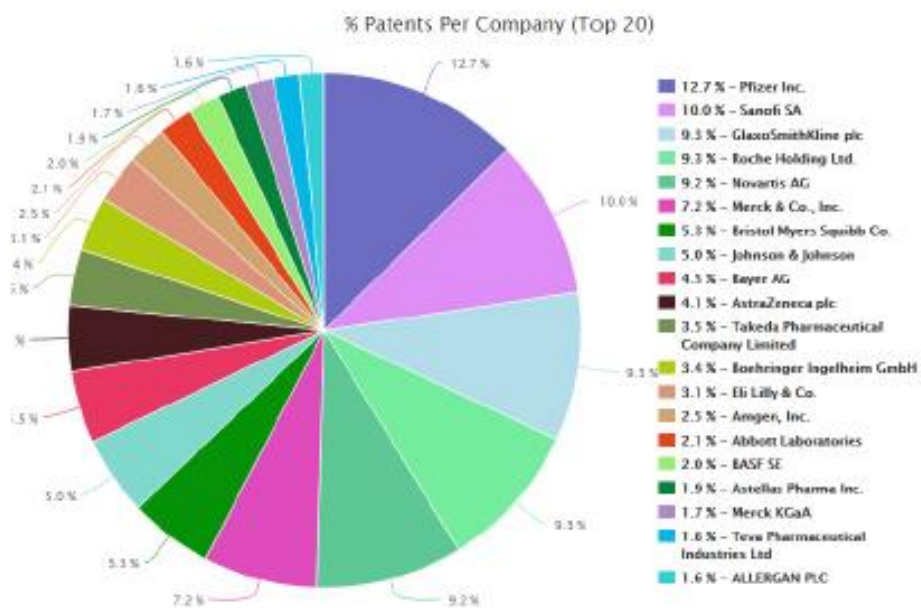
5. 原告の Gilead Sciences, Inc. の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア

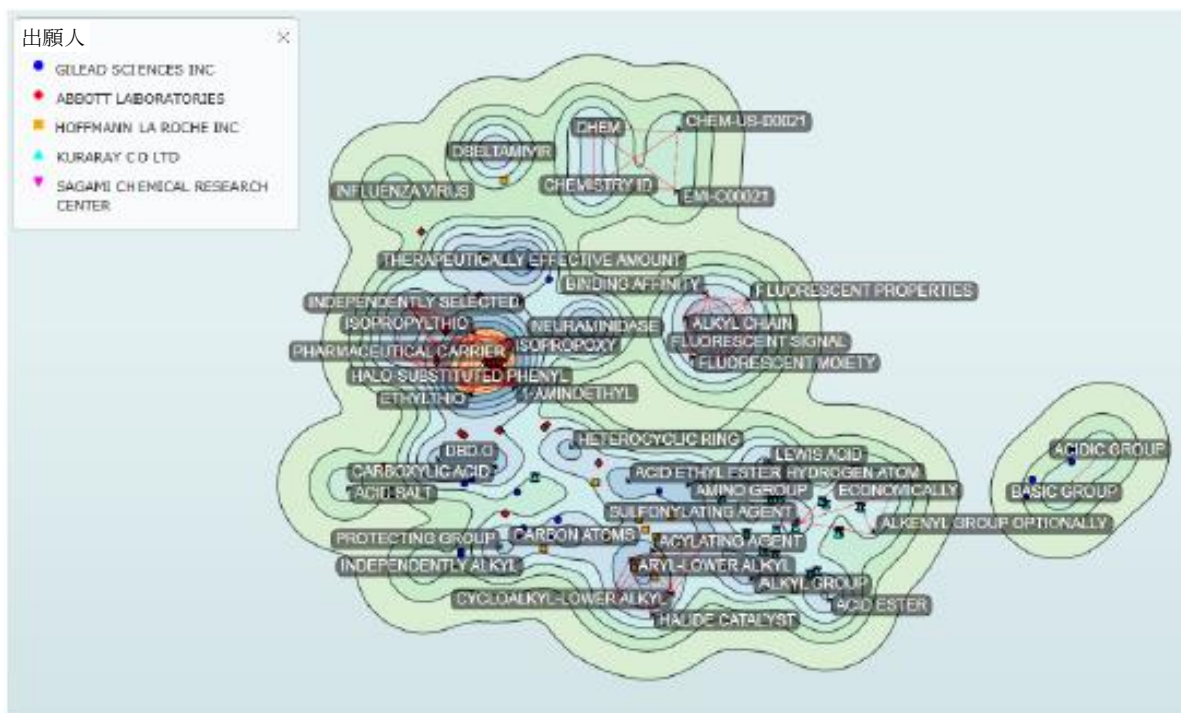


6. 訴訟関連特許の詳細情報

■US5763483

名称	Carbocyclic compounds	
出願人	GILEAD SCIENCES INC	
最終権利者	GILEAD SCIENCES INC	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US08/774345	1996.12.27
登録番号/登録日	US5763483	1998.06.09
所有権の最終譲渡日	—	
技術のまとめ	代表図面	
<p>Novel carbocyclic compounds are described. The compounds generally comprise an acidic group, a basic group, a substituted amino or N-acyl and a group having an optionally hydroxylated alkane moiety. Pharmaceutical compositions comprising the inhibitors of the invention are also described. Methods of inhibiting neuraminidase in samples suspected of containing neuraminidase are also described. Antigenic materials, polymers, antibodies, conjugates of the compounds of the invention with labels, and assay methods for detecting neuraminidase activity are also described.</p>	<p>図示なし</p>	

■US5763483を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US5763483特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

- (1)本事件の被告らは、世界中に23の子会社を経営しているLupin社(インド所在)とその子会社であるLupin Atlantis社(スイス所在)、Lupin Pharma社(米国所在)の3社である。
- (2)原告らは、被告の3社が483特許の存続期間満了前に特許製品に対するジェネリック医薬品の販売承認を得るため、FDA(Food and Drug Administration)にANDA(Abbreviated New Drug Application)を申請したのは、米特許法第271条(e)(2)に基づいて特許侵害に該当すると主張した。
- (3)また、原告らは被告の3社が特許製品に対するジェネリック医薬品を生産・販売したため、米特許法第271条(a)に基づいて483特許を直接侵害したと主張し、さらに被告の3社による行為は、米特許法第271条(b)に基づいた誘導侵害と米特許法第271条(c)に基づいた寄与侵害にも該当すると主張した。
- (4)同事件において被告の3社は、自社のジェネリック医薬品が483特許を侵害していない、又は483特許が無効だという「Paragraph IVの確認」が含まれたANDA申請を行った。従って、同事件においてMaryland地方裁判所が483特許の侵害有無と483特許の有効有無についていかに判断するかによって本訴訟の結果が異なる見通しだ。
- (5)要するに、Maryland地方裁判所が被告の3社は483特許を侵害していない、又は483特許は無効であるとの判決を言い渡す場合、被告の3社によるANDA申請は認められるため、被告の3社は483特許の存続期間が満了しなかった場合であっても自由にジェネリック医薬品を生産・販売することができる。その反対に地方裁判所が483特許は有効であり、被告の3社は483特許を侵害したと判断すると、被告の3社の行為は米特許法第271条(e)(2)(A)に基づいて特許侵害行為に該当する。

ハ. Novartis AG et al v. ROXANE LABORATORIES, Inc. et al

訴訟内容

○[事件番号2:15-cv-02905 (2015-10-13)] 原告のNovartis AG/Novartis Pharmaceuticals Corporationは、被告のROXANE LABORATORIES, Inc./Boehringer Ingelheim Roxane, Inc.を相手取り、N-フェニル-2-ピリミジンアミン誘導体の結晶変態、その製造方法及びその用途に関する特許USRE43932、US6894051を侵害したとして米オハイオ南部地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Novartis AG

○原告現況
・スイスのバーゼルに本社を置く
多国籍製薬企業

①Novartis AG



被告②[製造企業]

▷ ROXANE
LABORATORIES, Inc.

○被告現況
・Boehringer Ingelheim Corporationの子会社で、米国に本社を置くジェネリック薬品の製薬企業


②ROXANE
LABORATORIES, Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.S.D.Ohio	Edmund A. Sargus

■係争製品

係争製品	
100 mg and 400 mg imatinib mesylate, generic version of Gleevec tablets	

2. 訴訟関連特許の情報(2件)

特許番号	発明の名称	技術分野
USRE43932	Crystal modification of a n-phenyl-2-pyrimidineamine derivative, processes for its manufacture and its use	化学・バイオ/ 医薬品
US6894051	Crystal modification of a n-phenyl-2-pyrimidineamine derivative, processes for its manufacture and its use	化学・バイオ/ 医薬品

3. 原告のNovartis AGの最近訴訟履歴

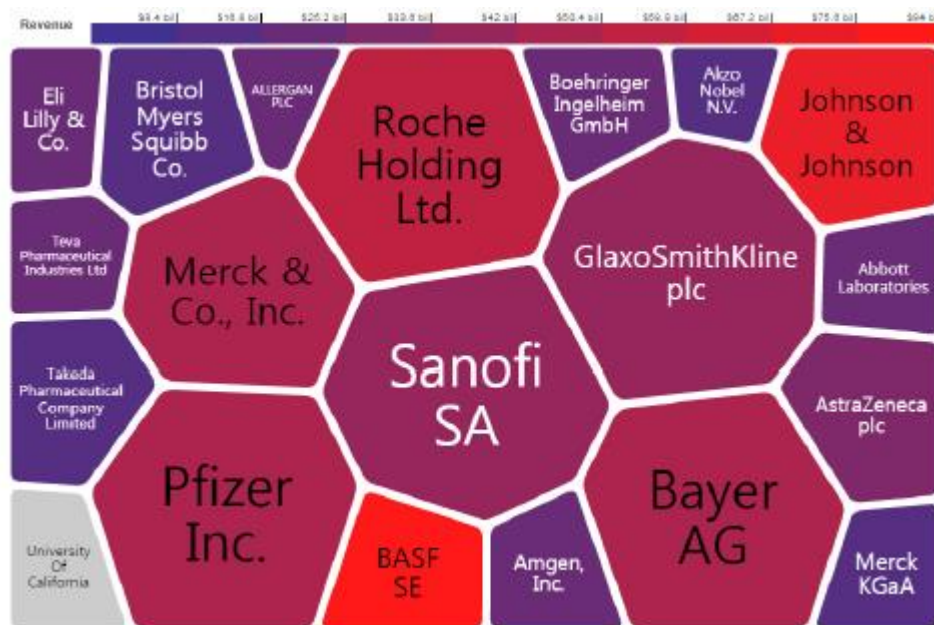
事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
1:15cv1025	2015.11.05	DC Delaware	Amneal Pharmaceuticals LLC Amneal Pharmaceuticals of New York, LLC Amneal Pharmaceuticals Co. India Private Limited	US6335031 US6316023
1:15cv7964	2015.11.06	DC New Jersey	DR. REDDYS LABORATORIES, LTD. DR. REDDYS LABORATORIES, INC.	US6335031 US6316023
1:15cv1111	2015.11.30	DC Delaware	Shilpa Medicare Limited	US6894051 USRE43932
1:15cv1219	2015.12.30	DC Delaware	Actavis Inc./ ACTAVIS ELIZABETH LLC	US6465504
2:15cv8978	2015.12.31	DC New Jersey	ACTAVIS, INC./ ACTAVIS ELIZABETH LLC	US6465504

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
16 (0.1%)	405 (4.9%)	6,090 (74.6%)	1,198 (14.6%)	402 (4.9%)	48 (0.5%)	8,159

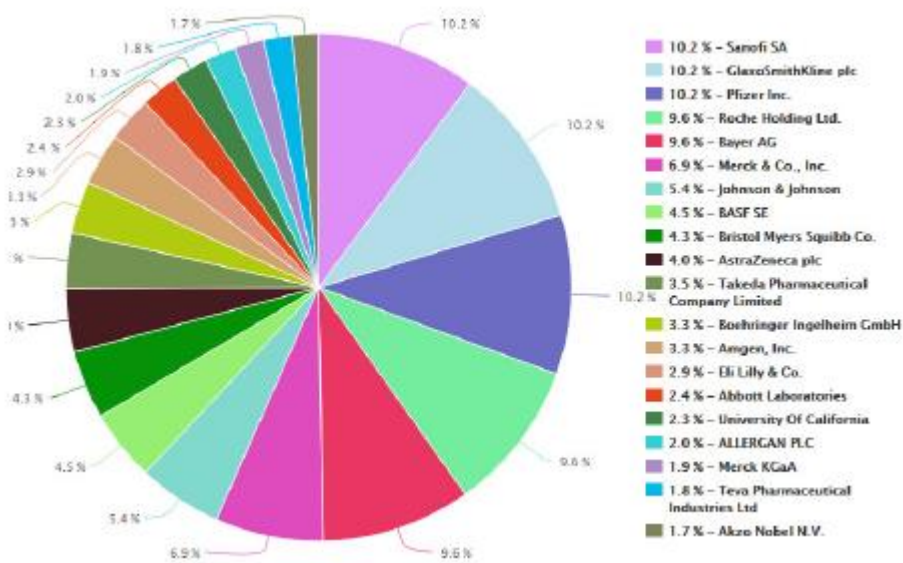
5. 原告の Novartis AG の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



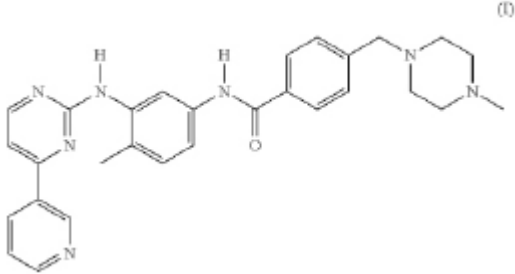
*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア



6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

■USRE43932

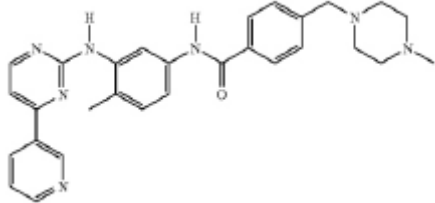
名称	Crystal modification of a N-phenyl-2-pyrimidineamine derivative, processes for its manufacture and its use	
出願人	NOVARTIS AG	
最終権利者	NOVARTIS AG	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US13/238967	2011.09.21
登録番号/登録日	USRE43932	2013.01.15
所有権の最終譲渡日	—	
技術のまとめ	代表図面	
<p>The invention relates to a new crystalline form of the methanesulfonic acid addition salt of 4-(4-methylpiperazin-1-yl-methyl)-N-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino]phenyl]-benzamide of formula I, which may be used for example for tumour therapy.</p>		

■USRE43932を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況：0件

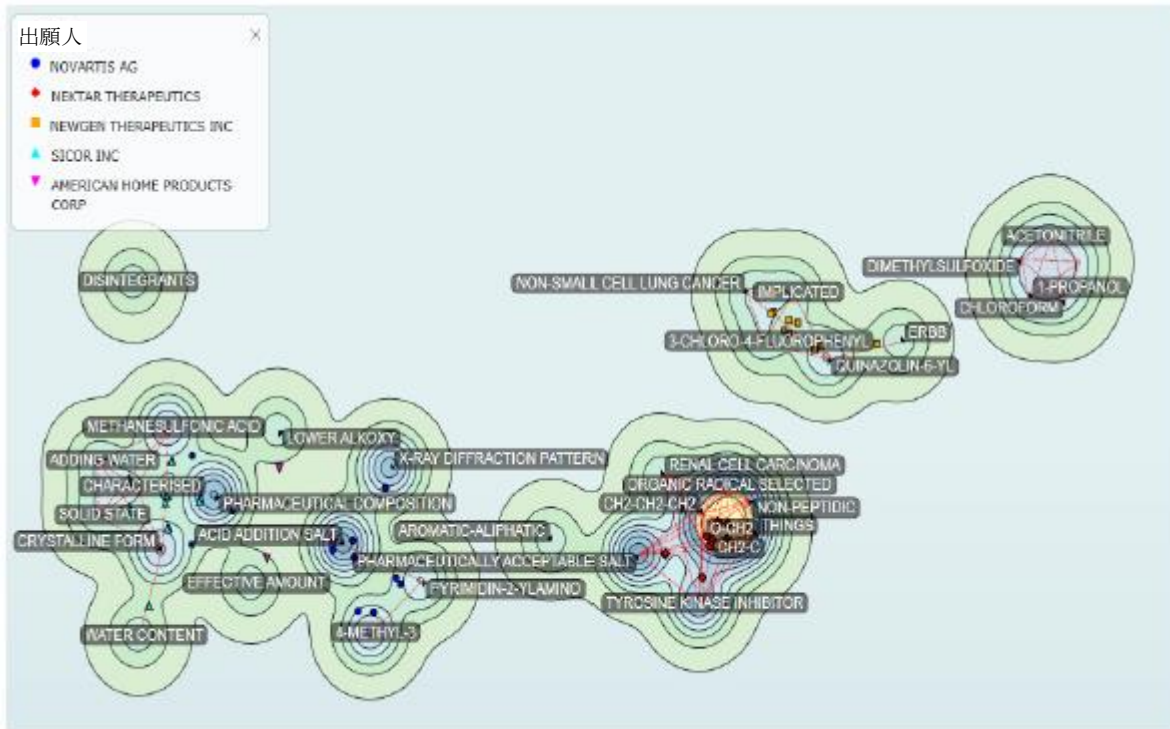
■USRE43932特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US6894051

名称	Crystal modification of a N-phenyl-2-pyrimidineamine derivative, processes for its manufacture and its use	
出願人	NOVARTIS AG	
最終権利者	NOVARTIS AG	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US09/463097	1998.07.16
登録番号/登録日	US6894051	2005.05.17
所有権の最終譲渡日	—	
技術のまとめ	代表図面	
<p>The invention relates to a new crystalline form of the methanesulfonic acid addition salt of 4-(4-methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino]phenyl]benzamide of formula 1, which may be used for example for tumor therapy.</p>		

■US6894051を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6894051特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

(1)本事件の原告であるNovatis AG社(主にNovatis社と呼ばれる)¹⁷はスイス企業であり、原告のNovatis Pharmaceutical社は米国企業である。被告のRoxane社は米全域において多様なジェネリック医薬品を生産・販売する企業であり、ドイツの製薬企業Boehringer Ingelheim社の子会社である。もう一つの被告であるBoehringer Ingelheim Roxane社もBoehringer Ingelheim社の子会社で、被告のRoxane社が販売する医薬品を製造する企業である。

(2)2003年4月18日、Novatis Pharmaceutical社は、「Gleevec製品」¹⁸に対して行ったNDA申請に対してFDAから許可を得た。その後、被告のRoxane社はGleevec製品に対するジェネリック医薬品を製造・販売するため、FDAにANDAを申請した。そして被告のRoxane社は、同事実に対してNovatis AG社に通知した。特に被告のRoxane社は、原告の051特許と932特許が無効で、自社で生産・販売する医薬品に対して原告の051特許と932特許が侵害されていないという「Praragraph IVの確認」が含まれた通知を行った。

(3)原告は、被告のRoxane社が被告会社の医薬品を生産・販売するために自社の051特許と932特許の存続期間が消滅する前にANDAを申請するのは特許法第271条(e)(2)に基づいて自社の特許に対する侵害行為だと主張し、特許侵害訴訟を提起した。

(4)原告は、被告による行為が特許侵害行為に該当することを根拠に、予備的禁止命令と永久的な禁止命令を申請し、損害賠償も請求した。さらに、原告は当該事件が例外的事件(exceptional cases)に当たるとして特許法第285条が規定する弁護士費用を請求した。

¹⁷ ノバルティス(Novartis)はスイスのバーゼルに本社を置く多国籍製薬会社である。1996年にスイスの2大製薬・医療企業であるCiba-Geigy社とSandoz社の合併により立ち上げられ、2008年の合計売上高基準で世界最大級の製薬企業とされている。ジクロフェナク(ボルタレン)、バルサルタン(ディオバン)、イマチニブ(グリベック)、カルバマゼピン(テグレトール)、クロザピン(クロザリル)、テルピナフィン(ラミシール)、シクロスポリン(サンディミュン)などの多様な薬品を生産している。子会社としてはジェネリック医薬品を生産するSandoz社がある。

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%EB%B0%94%ED%8B%B0%EC%8A%A4>(2016年1月25日17時時点)

¹⁸ グリベックは、1999年、スイスのノバルティス(Novartis)社により開発された慢性骨髄性白血病(CML)の治療薬である。慢性骨髄性白血病(CML)は、異常な染色体から作られた異常なたんぱく質によって白血球の数が無限に増殖し、その他臓器の機能を損傷させる致命的な血液癌である。グリベックは、このような異常なたんぱく質が放つ信号を遮断することで白血球の増殖を有効に防ぐ作用をする。つまり、グリベックは慢性骨髄性白血病(CML)において特異に現れる細胞成長調節酵素(Bcr-Abl チロシンキナーゼ)の活性化を阻害することで、血液幹細胞の増殖を抑制する機能を行う。
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=66614&cid=43667&categoryId=43667>(2016年1月25日17時30分時点)

(5)同事件の結果は、051特許と932特許の侵害又は無効にかかっていた。しかし、2015年10月13日に起こされた当該特許侵害訴訟は、両当事者が和解契約を締結し、原告が訴訟を取り下げたことをもって2015年12月16日に終了した¹⁹。

¹⁹ https://www.docketalarm.com/cases/Ohio_Southern_District_Court/2--15-cv-002905/Novartis_AG_et_al_v._Roxane_Laboratories_Inc._et_al/7/(2016年1月25日18時時点)

<コンピューター技術>

二. Avago Technologies General IP Pte. Ltd. v. ASUSTek Computer, Inc. et al

訴訟内容

○[事件番号2:15-cv-00239, (2015-02-20)] 原告のAvago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.は、被告のASUSTek Computer, Inc./Asus Computer Internationalを相手取り、ミュージックチップメモリーの分割に向けたデータプロトコル及び方法に関する特許US5670730、US5870087、US5982830、US6188835、US6430148、US6744387、US6982663を侵害したとして米テキサス東部地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Avago Technologies
General IP
(Singapore) Pte. Ltd.



被告②[製造企業]

▷ ASUSTek Computer,
Inc.

○原告現況

・ CMOS基盤の半導体、光電子
部品の設計及び開発業者

①Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd.

○被告現況

・ 1989年に立ち上げられ、メインボード、グラフィックカード、ノートパソコン、コンピューター冷却システムなどを製造する企業

②ASUSTek Computer, Inc.

■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.E.D.Texas	Rodney Gilstrap

■係争製品

係争製品	
ASUS Model Nos. T100TAF, GS751JM, M11B B-B07, X102BA, TF701T	

2. 訴訟関連特許の情報(7件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US5670730	Data protocol and method for segmenting memory for a music chip	電気電子/ コンピューター技術
US5870087	Mpeg decoder system and method having a unified memory for transport decode and system controller functions	電気電子/ コンピューター技術
US5982830	Hysteretic synchronization system for mpeg audio frame decoder	電気電子/ コンピューター技術
US6188835	Optical disk system and method for storing data allowing playback of selected portions of recorded presentations	情報通信/AV技術
US6430148	Multidirectional communication systems	情報通信/ デジタル通信技術
US6744387	Method and system for symbol binarization	情報通信/AV技術
US6982663	Method and system for symbol binarization	情報通信/基礎通信 プロセス技術

3. 原告のAvago Technologies General IP Pte. Ltd.の最近訴訟履歴

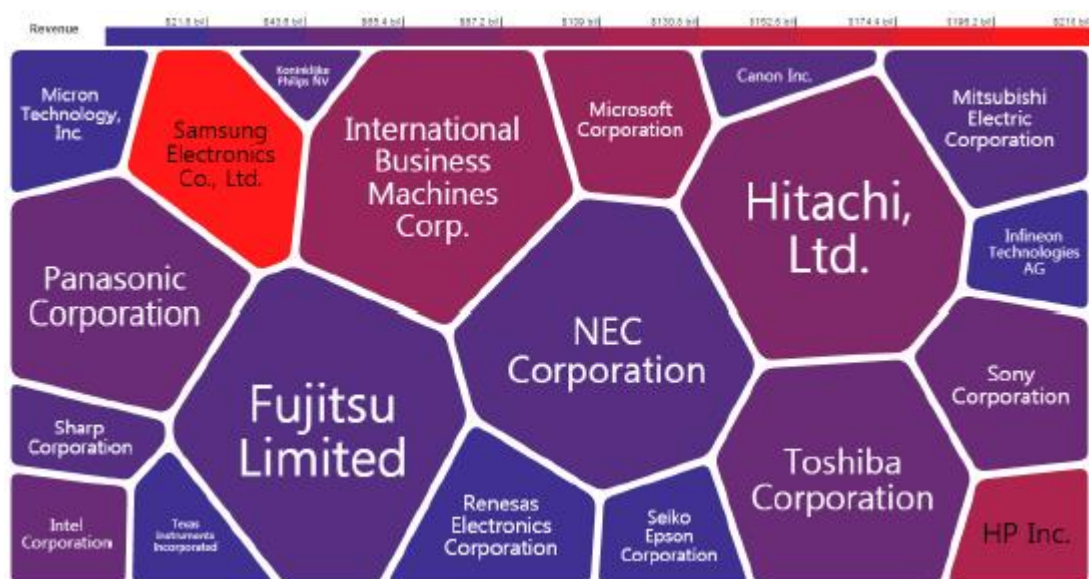
事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
5:15cv5427	2015.11.25	D.C.N.D.California	ACER INC./ ACER AMERICA CORP.	US6744387

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
7,026 (34.9%)	10,430 (51.8%)	245 (1.2%)	2,033 (10%)	309 (1.5%)	88 (0.4%)	20,131

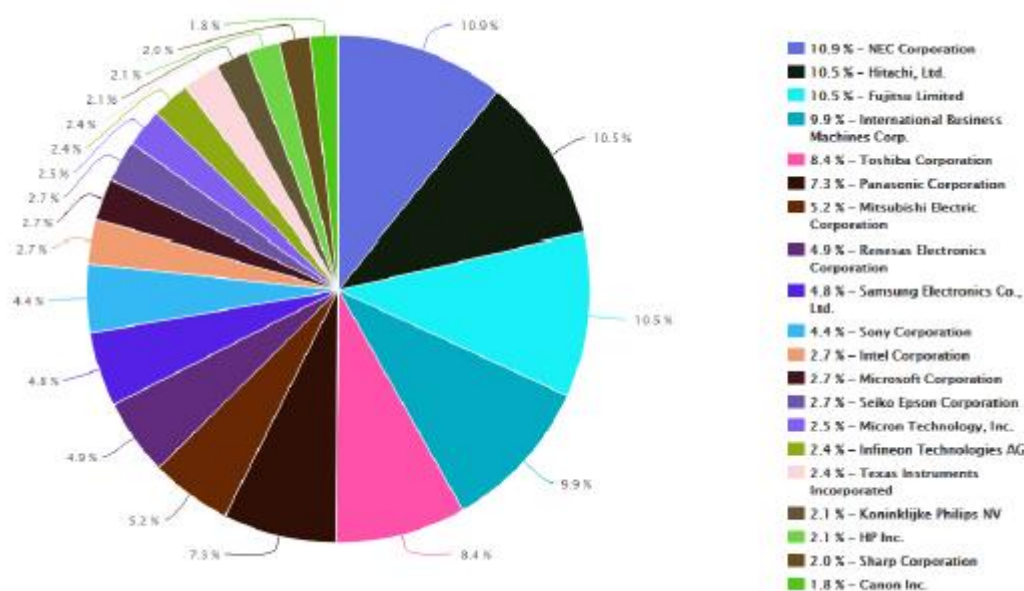
5. 原告のAvago Technologies General IP Pte. Ltd.の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア

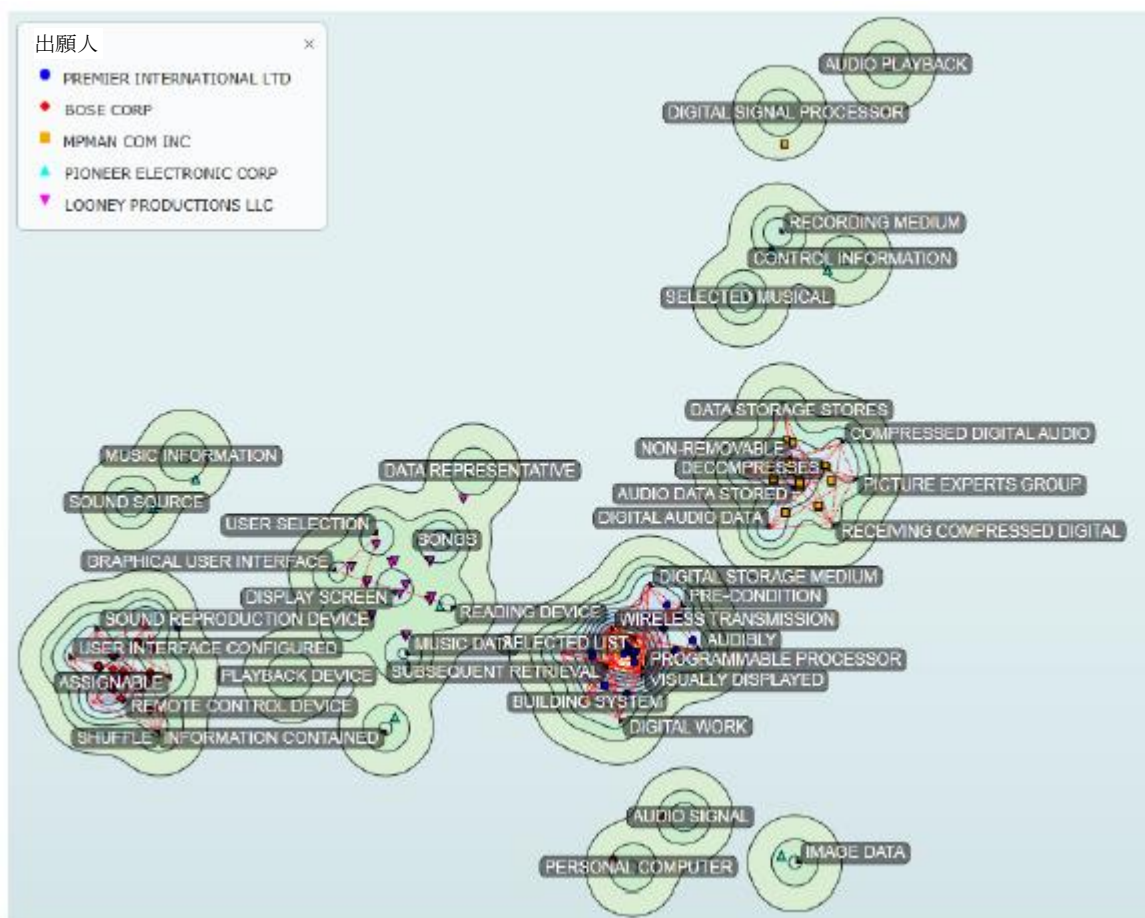


6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

■US5670730

名称	Data protocol and method for segmenting memory for a music chip	
出願人	Lucent Technologies Inc.	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/447321	1995.05.22
登録番号/登録日	US5670730	1997.09.23
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A protocol for labeling various types of data contained in a music chip. The protocol includes a hierarchical arrangement of headers for storing information about selections on the chip and the method in which they were coded in the memory of the chip.</p> <p>A global header located at the very start of memory will specify information needed to successfully decode the content of the music chip. This will include, for example, the necessary bit rate, as well as information pertaining to a specific PAC (Perceptual Audio Coding) algorithm employed in recording audio on the chip. In addition to the global header, each chip will have a section of memory allocated to a table of contents. The table of contents will include information on play times, song titles, music category and artist. Individual track selections will be listed as part of the table of contents by individual headers. The individual header contains a music field to which a track belongs, for example, classical, jazz, country, rock, etc., an artist field, and an address field which pertains to the information for addressing each track selection. Information from the headers is self-registered or automatically downloaded when a chip is loaded into a player/juke box device. The concept of self-registering general information included within the headers allows a user to select by type of music, artist, etc. for music selections made over a period of time. In addition, the present invention provides a method for segmenting memory in an integrated circuit chip wherein the integrated circuit chip is adapted for use in an audio player and the memory has pre-recorded audio stored therein. The method includes the steps of storing in a global header parameters corresponding to encoding techniques used in storing the pre-recorded audio in memory and coding in at least one individual header data fields indicative of general description information for individual tracks of the pre-recorded audio.</p>		

■US5670730を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US5670730特許の譲渡履歴：3件

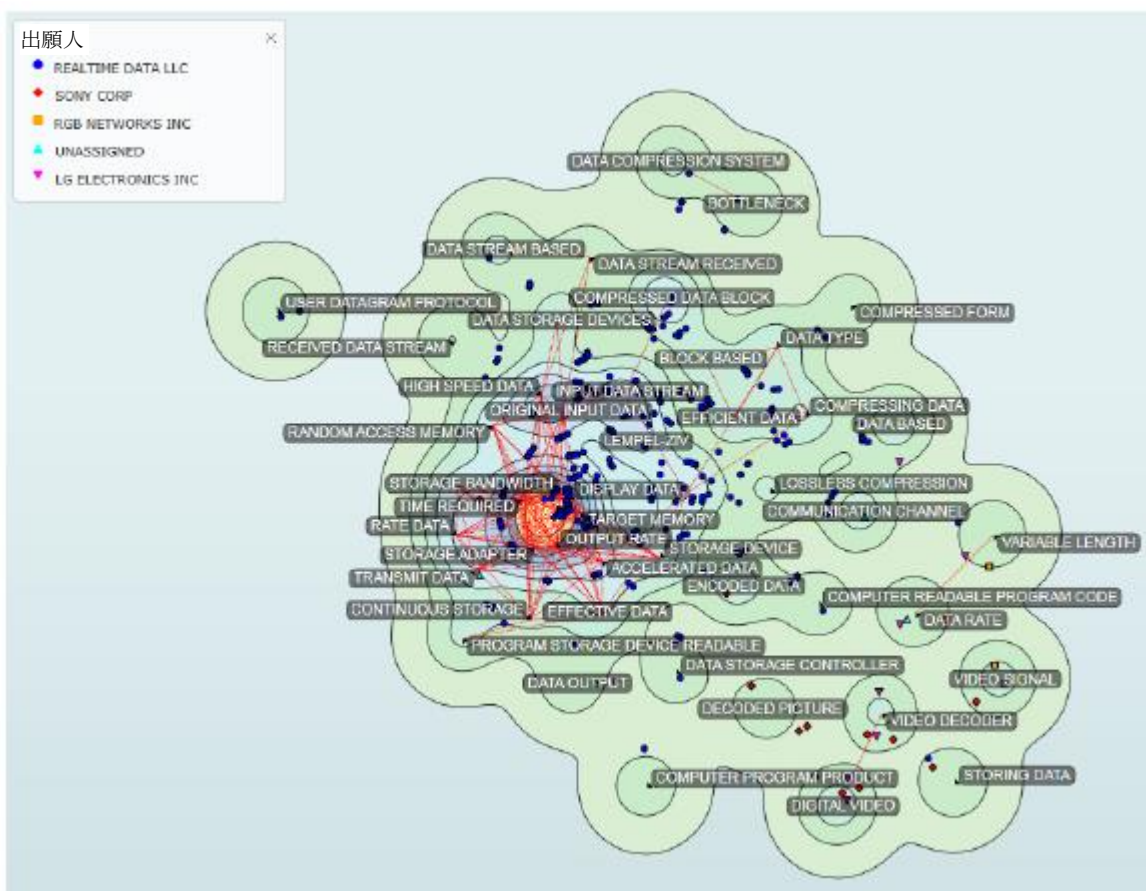
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2004.11.08	LUCENT TECHNOLOGIES, INC.	AGERE SYSTEMS, INC.
2	2012.08.08	AGERE SYSTEMS, INC.	AGERE SYSTEMS LLC
3	2015.02.17	AGERE SYSTEMS LLC	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US5870087

名称	MPEG decoder system and method having a unified memory for transport decode and system controller functions	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/748269	1996.11.13
登録番号/登録日	US5870087	1999.02.09
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	
技術のまとめ	代表図面	
<p>An MPEG decoder system and method for performing video decoding or decompression which includes a unified memory for multiple functions according to the present invention. The video decoding system includes transport logic, a system controller, and MPEG decoder logic. The video decoding system of the present invention includes a single unified memory which stores code and data for the transport, system controller and MPEG decoder functions. The single unified memory is preferably a 16 Mbit memory. The MPEG decoder logic includes a memory controller which couples to the single unified memory, and each of the transport logic, system controller and MPEG decoder logic access the single unified memory through the memory controller. The video decoding system implements various frame memory saving schemes, such as compression or dynamic allocation, to more efficiently use the memory. In one embodiment, the memory is not required to store reconstructed frame data during B-frame reconstruction, thus considerably reducing the required amount of memory for this function. Alternatively, the memory is only required to store a portion of the reconstructed frame data. In addition, these savings in memory allow portions of the memory to also be used for transport and system controller functions. The present invention thus provides a video decoding system with reduced memory requirements.</p>		

■US5870087を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US5870087特許の譲渡履歴：2件

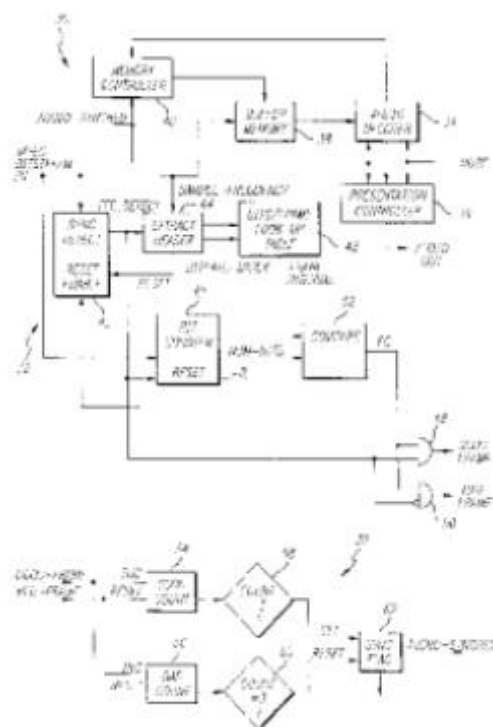
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2012.03.09	LSI LOGIC CORPORATION	LSI CORPORATION
2	2015.02.17	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ③

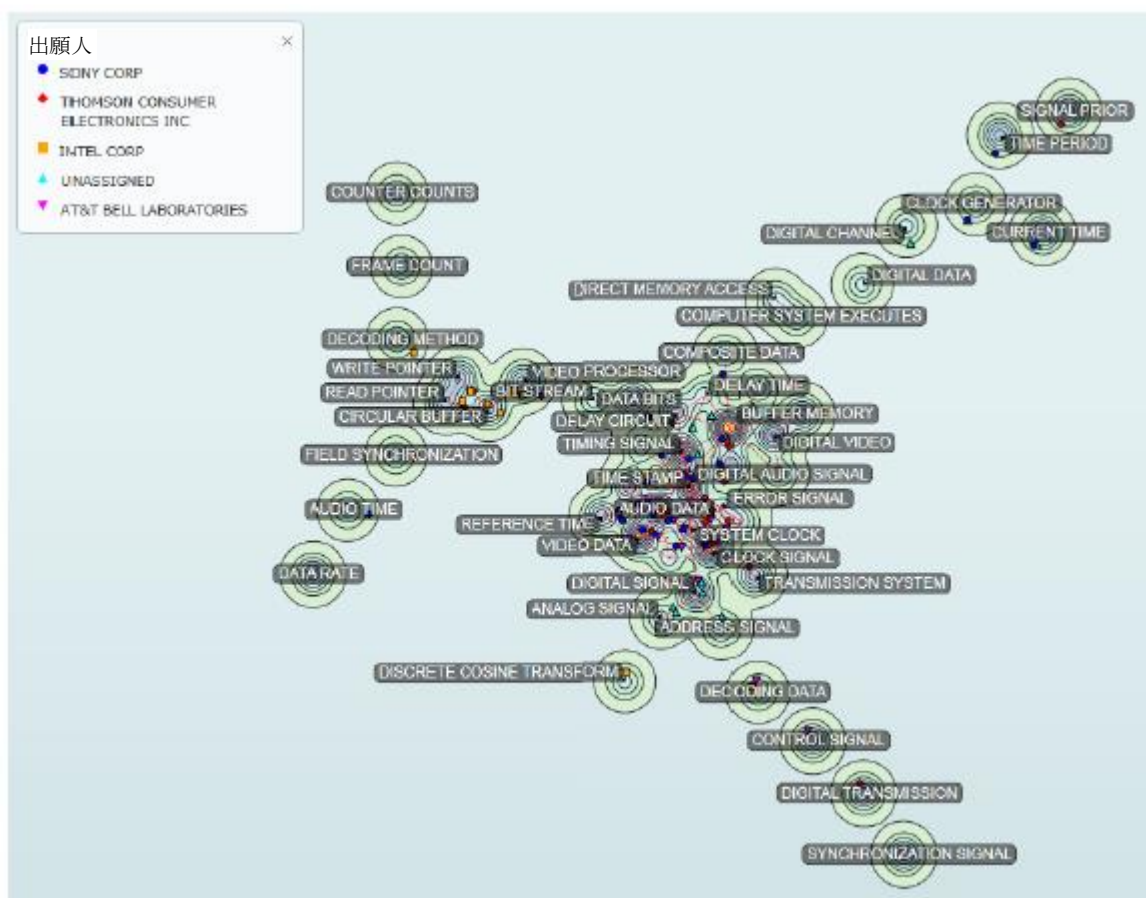
■US5982830

名称	Hysteretic synchronization system for MPEG audio frame decoder	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/843222	1997.04.14
登録番号/登録日	US5982830	1999.11.09
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	
技術のまとめ	代表図面	

An audio decoder decodes audio frames included in a Motion Picture Experts Group (MPEG) bitstream for presentation or playing. Each audio frame includes a synchronization code and a frame header, followed by audio data. The synchronization codes are detected, and it is determined that the decoder is synchronized to the bitstream after a first predetermined number, for example three, of successive valid audio frames have been detected. It is similarly determined that the decoder is unsynchronized to the bitstream after a second predetermined number, which can also be three, of successive invalid audio frames have been detected. Each and every frame is determined to be valid if its header parameters are valid, it passes the CRC error check (optional), no syntax errors are detected and its frame length (interval) is as expected. The proper frame interval can be determined from the information in the header following each valid synchronization code, or can be determined by counting the number of bits between the first and second valid synchronization codes. The decoder can be muted while out of synchronization to minimize distortion of the audio presentation.



■US5982830を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US5982830特許の譲渡履歴：1件

順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2015.02.17	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL I P (SINGAPORE) PTE. LTD.

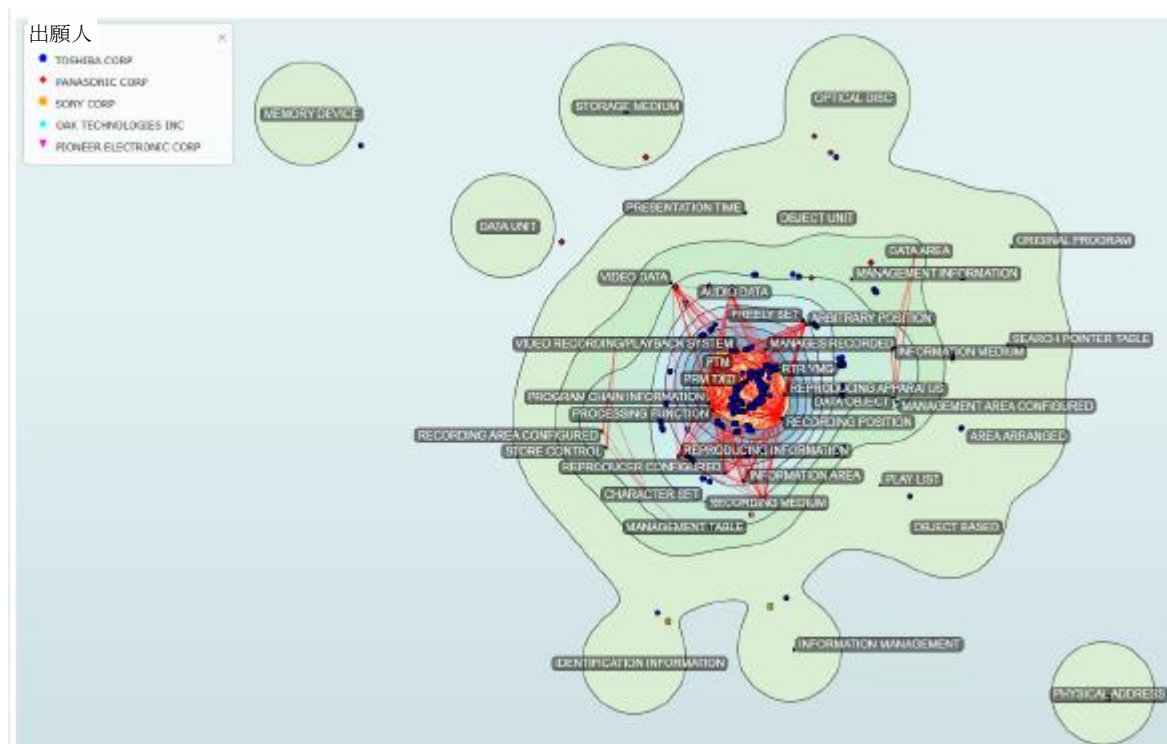
6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ④

■US6188835

名称	Optical disk system and method for storing data allowing playback of selected portions of recorded presentations	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	情報通信/AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US09/286177	1999.04.05
登録番号/登録日	US6188835	2001.02.13
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	

技術のまとめ	代表図面
<p>An optical disk system is presented which stores index information allowing playback of selected portions of a presentation recorded upon an optical disk, along with an associated method. The index information includes navigation data indicating the physical location of a beginning of a selected portion of a presentation stored upon the optical disk. One embodiment of the optical disk system includes a memory unit operably coupled to a disk drive unit and an input device. The disk drive unit retrieves identification data, encoded video data, and navigation data stored upon an optical disk (e.g., a DVD). The encoded video data may be, for example, a recorded presentation such as a movie. The input device produces an output signal in response to user input, wherein the output signal indicates a beginning of a selected portion of the encoded video data. The memory unit includes a non-volatile portion for storing the identification data and the index information. The index information may be retrieved from the memory unit at a later time. The optical disk system also automatically accesses the selected portion of the encoded video data indicated by the retrieved index information, eliminating the need for manual access by the user. The optical disk system thus allows the user to experience previously selected portions of a presentation (e.g., favorite movie scenes) with minimum effort and without having to view the entire presentation from beginning to end.</p>	<p>The diagram illustrates the system architecture. An Input Device (14) and a Disk Drive Unit (12) are connected to a microprocessor (10). The microprocessor (10) is also connected to a μP Memory Unit (18). The microprocessor (10) outputs to an Audio/Video Decoder (20), which is connected to an AV Memory Unit (22). The decoder (20) outputs to an Audio DAC (26) and a Video Signal Encoder (24). The Audio DAC (26) is connected to Speakers (28), and the Video Signal Encoder (24) is connected to a Display Device (26). A detailed view of the μP Memory Unit (18) shows it containing a Volatile Portion (32) and a Non-Volatile Portion (24), with an arrow labeled 'From μP 10' pointing to the unit.</p>

■US6188835を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6188835特許の譲渡履歴：2件

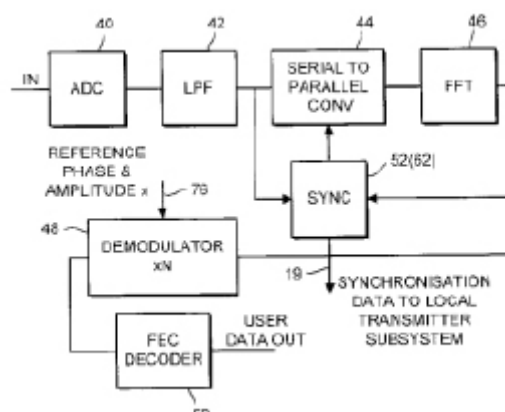
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.06.06	LSI LOGIC CORPORATION	LSI CORPORATION
2	2015.02.17	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑤

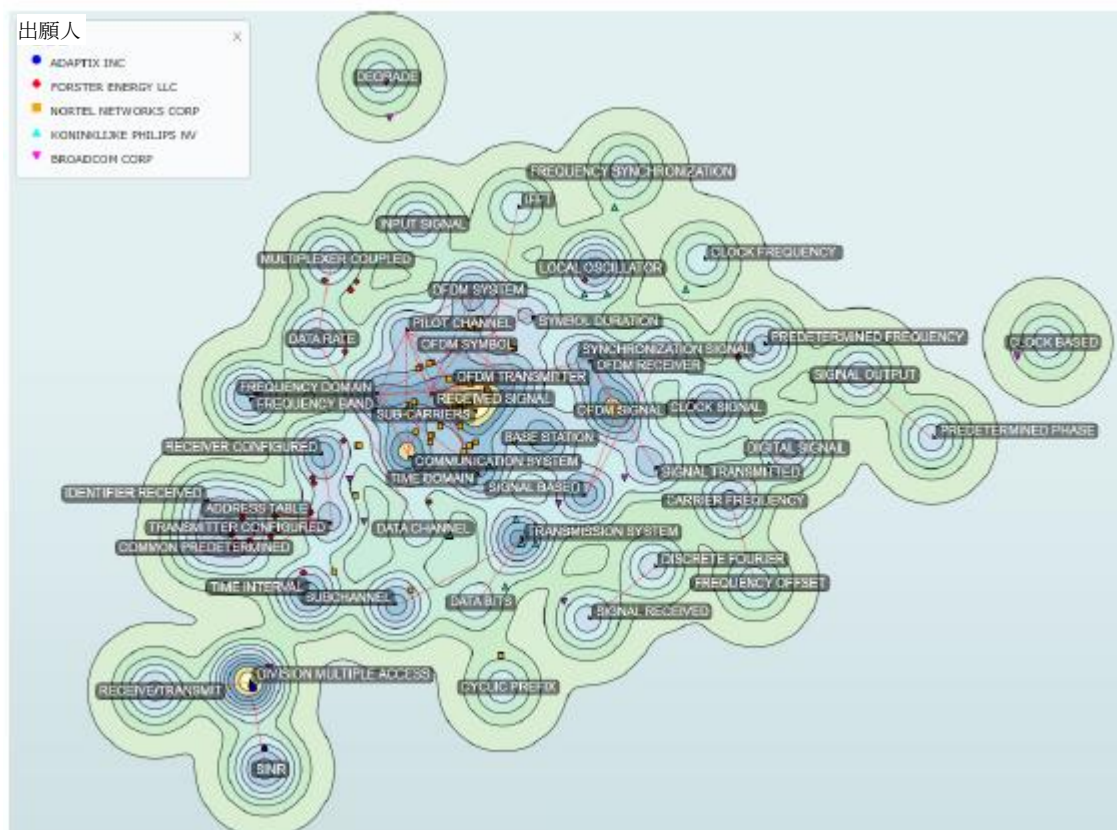
■US6430148

名称	Multidirectional communication systems	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	情報通信/デジタル通信技術	
出願番号/出願日	US09/219247	1998.12.22
登録番号/登録日	US6430148	2002.08.06
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	
技術のまとめ	代表図面	

In a multi-directional orthogonal frequency division modulation (OFDM) communication system, for example, on a digital subscriber line, an uplink channel is provided by a first group of the OFDM sub-channels (sub-carriers), and a downlink channel is provided by a second group of the OFDM sub-channels (sub-carriers). In one aspect, communication efficiency is improved by controlling the relative number of sub-channels allocated to each group, and hence controlling the capacity of the channels dynamically. Preferably, the relative capacities are controlled in response to demand for channel capacity. In another aspect, the orthogonality of the sub-carriers generated by different transmitters is improved by providing a frequency and/or time synchronizing signal for providing reference frequency and timing. In a further aspect, multiplex communication over a network between three or more stations is provided by distributing the OFDM sub-channels (sub-carriers) between the stations to provide three or more channels within the OFDM bandwidth.



■US6430148を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6430148特許の譲渡履歴：2件

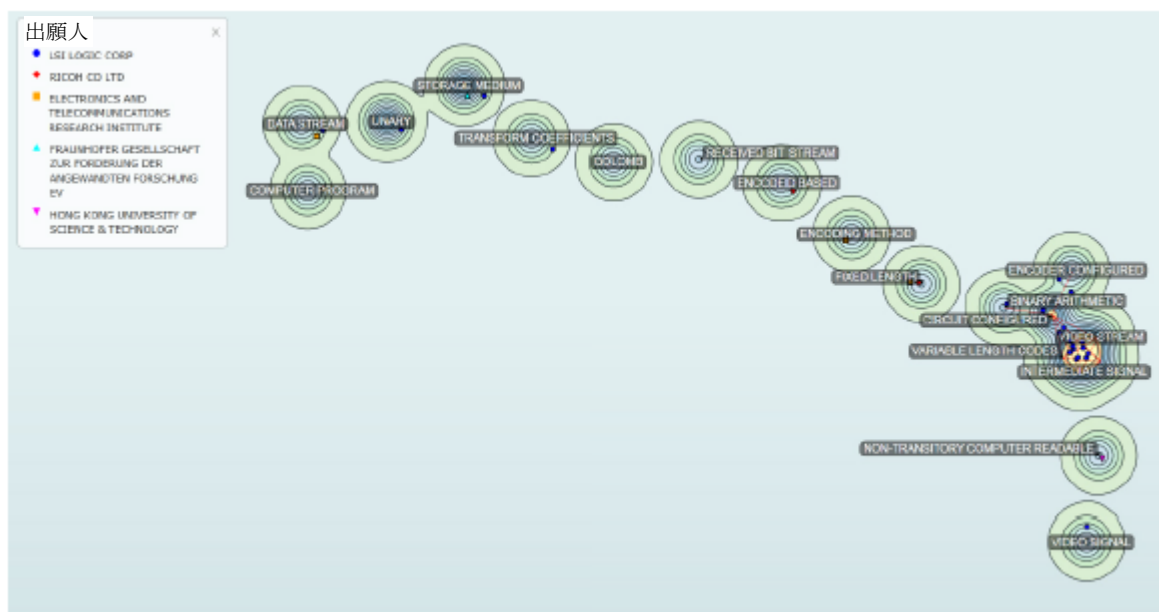
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.06.06	LSI LOGIC CORPORATION	LSI CORPORATION
2	2015.02.17	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑥

■US6744387

名称	MPEG decoder system and method having a unified memory for transport decode and system controller functions	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	情報通信/AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US10/191596	2002.07.10
登録番号/登録日	US6744387	2004.06.01
所有権の最終譲渡日	2014.11.06	
技術のまとめ	代表図面	
<p>The present invention is directed to an improved method for the binarization of data in an MPEG data stream. The invention makes use of unary binarization to create codewords up until an index threshold. Once the threshold has been met, succeeding code symbols have appended to them an exp-Golomb suffix. This hybrid binarization scheme reduces the number of binary codewords to be processed by a Binary Arithmetic Coder (BAC), thus reducing the computation required by the BAC.</p>	<p>The diagram illustrates the system architecture. It starts with a Content Provider (12) providing data to an Encoder (14). The Encoder outputs to an Encoder Transport System (18), which then feeds into a Transmitter (22). The Transmitter sends data through a Transmission Medium (24) to a Receiver (28). The Receiver outputs to a Decoder Transport System (32), which then feeds into a Decoder (35). Finally, the Decoder outputs to an End User (40). Reference numerals 10 and 20 are also present in the diagram.</p>	

■US6744387を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6744387特許の譲渡履歴：2件

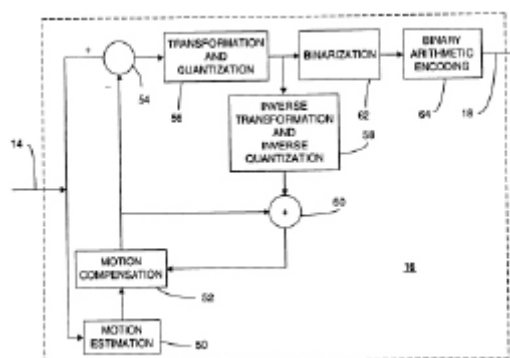
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2012.03.09	LSI LOGIC CORPORATION	LSI CORPORATION
2	2014.11.06	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑦

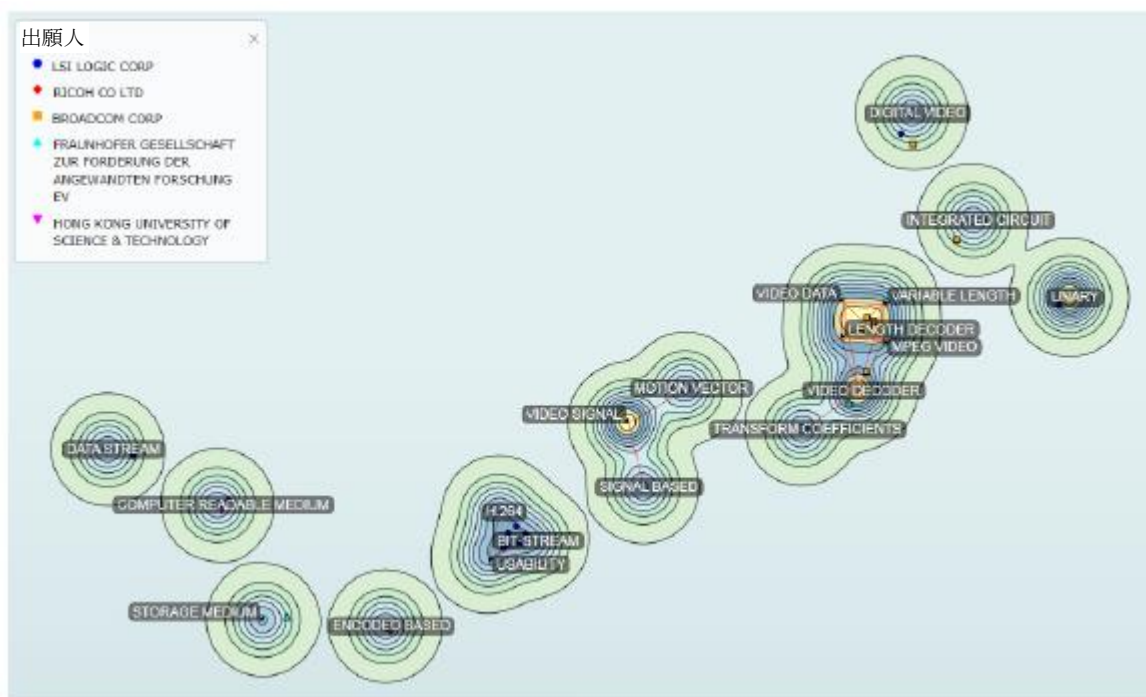
■US6982663

名称	Method and system for symbol binarization	
出願人	LSI Logic Corporation	
最終権利者	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP PTE LTD	
産業/技術分類	情報通信/基礎通信プロセス技術	
出願番号/出願日	US10/770213	2004.02.02
登録番号/登録日	US6982663	2006.01.03
所有権の最終譲渡日	2015.02.17	
技術のまとめ	代表図面	

The present invention is directed to an improved method for the binarization of data in an MPEG data stream. The invention makes use of unary binarization to create codewords up until an index threshold. Once the threshold has been met, succeeding code symbols have appended to them an exp-Golomb suffix. This hybrid binarization scheme reduces the number of binary codewords to be processed by a Binary Arithmetic Coder (BAC), thus reducing the computation required by the BAC.



■US6982663を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6982663特許の譲渡履歴：2件

順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2012.03.09	LSI LOGIC CORPORATION	LSI CORPORATION
2	2015.02.17	LSI CORPORATION	AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP (SINGAPORE) PTE. LTD.

7. 訴訟の特徴と見通し

- (1)本事件の原告であるAvago Technologies General IP社は、シンガポールに所在している企業である。台湾所在の被告のASUSTek社は米国にACI社という子会社を置いている。
- (2)原告は、被告に対して自社の7件の特許、つまり、730特許、087特許、835特許、148特許、663特許、387特許、830特許を侵害したとして特許侵害訴訟を提起した。特に原告は、i)被告のModel No.T100TAFの製品が自社の730特許を、ii)被告のModel No.GS751JMの製品が自社の087特許を、iii)被告のModel No.M11BB-B07の製品が自社の835特許を、iv)被告のModel No.T100TAFの製品が自社の148特許を、v)被告のModel No.GS751JMの製品が自社の663特許を、vi)被告のModel No.X102BAの製品が自社の387特許を、vii)被告のModel No.TF701Tの製品が自社の830特許を侵害したと主張した。
- (3)特に原告は、被告らが被告会社で生産・販売する製品が原告の特許を侵害するという事実を既に把握していた上、被告らが消費者と製品の最終ユーザーに対して特許侵害をするよう誘導したと主張した。さらに、原告は被告らが当該特許を故意的に侵害したと主張した。
- (4)結局、原告は被告らが自社の7件の特許に対し、直接侵害又は間接侵害をしたとして予備的禁止命令と永久的禁止命令、損害賠償、故意侵害による増額損害賠償、判決前の利子と判決後の利子、故意侵害という例外的事件に基づいた弁護士費用を請求した。
- (5)今後は、裁判所の特許侵害判決により原告の救済方法が決定されると見込まれる。特に原告に被告の故意性(willfulness)が証明できれば、損害賠償額は逸失利益と合理的実施料によって算定された損害賠償額の3倍まで増額できる。

ホ. Ziilabs Inc., Ltd. vs. 韓国S社

訴訟内容

○[事件番号3:15-cv-01133(2015-05-20)] 原告のZiilabs Inc., Ltd.は、被告のS社を相手取り、3Dグラフィックの映像ストリームデータを混合・調整する技術特許US5831637、US5835096、US6111584、US6650333、US6683615、US6977649、US7050061、US7187383、US7710425、US8144156を侵害したとして、米カリフォルニア地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Ziilabs Inc., Ltd.

○原告現況

・タブレットとスマートフォンの動画再生、ゲームなど多様なタブレットプラットフォーム会社

①Ziilabs Inc., Ltd.

被告②[製造企業]

▷ 韓国 S 社

○被告現況


・携帯電話、情報通信機器、半導体、テレビなどを生産・販売する国内製造会社

②韓国S社

■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.S.D California	Gonzalo P. Curiel

■係争製品

係争製品	製品イメージ
Galaxy Metrix 4G、Galaxy S Relay 4G、 Galaxy Legend、 Galaxy Stratosphere II、Galaxy Axiom	

2. 訴訟関連特許の情報(10件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US5831637	Video stream data mixing for 3d graphics systems	電気電子/コンピュータ ー技術
US5835096	Rendering system using 3d texture-processing hardware for accelerated 2d rendering	電気電子/コンピュータ ー技術
US6111584	Rendering system with mini-patch retrieval from local texture storage	電気電子/コンピュータ ー技術
US6650333	Multi-pool texture memory management	電気電子/コンピュータ ー技術
US6683615	Doubly-virtualized texture memory	電気電子/コンピュータ ー技術
US6977649	3d graphics rendering with selective read suspend	電気電子/コンピュータ ー技術
US7050061	Autonomous address translation in graphic subsystem	電気電子/コンピュータ ー技術
US7187383	Yield enhancement of complex chips	電気電子/コンピュータ ー技術
US7710425	Graphic memory management with invisible hardware-managed page faulting	電気電子/コンピュータ ー技術
US8144156	Sequencer with async simd array	電気電子/コンピュータ ー技術

3. 原告のZiilabs Inc., Ltd.などの最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
—	—	—	—	—

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
31 (24%)	95 (73.6%)	0 (0%)	3 (2.3%)	0 (0%)	0 (0%)	129

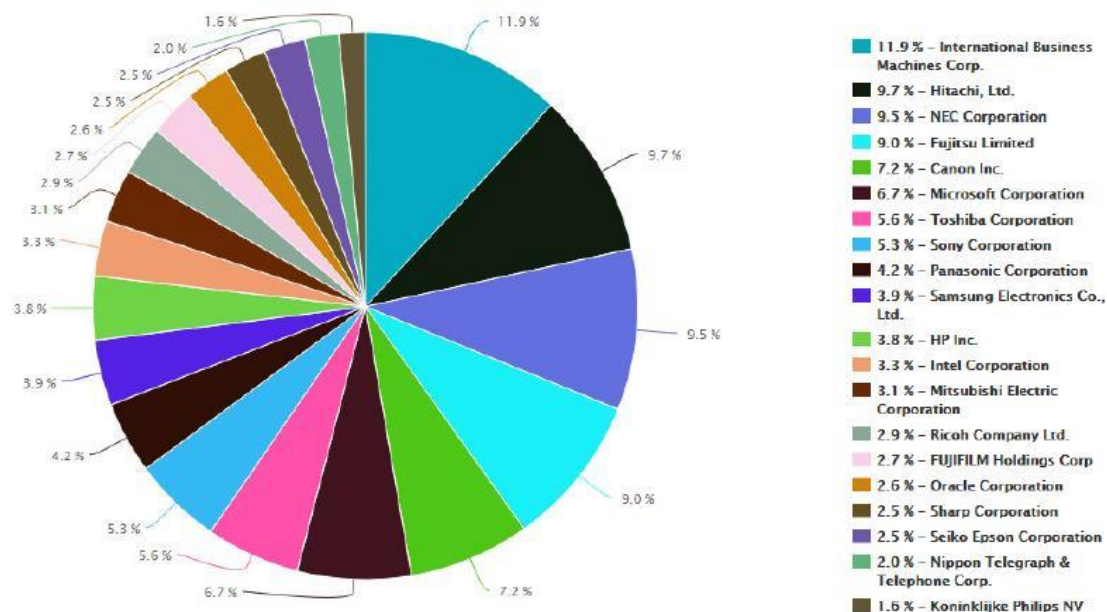
5. 原告の Ziilabs Inc., Ltd.の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア



6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

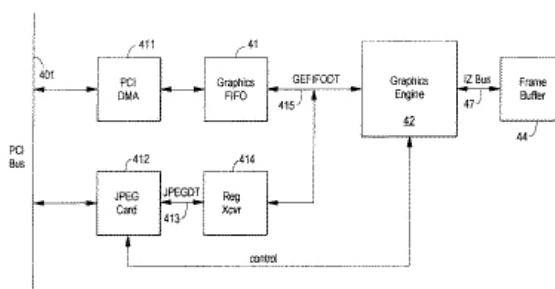
■US5831637

名称	Video stream data mixing for 3D graphics systems	
出願人	Intergraph Corporation	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/431821	1995.05.01
登録番号/登録日	US5831637	1998.11.03
所有権の最終譲渡日	2014.03.10	

技術のまとめ

A 3D graphics processing system in a preferred embodiment has an input for a digital video data stream. The system has a graphics engine, for processing graphics request code and data, in communication with a host computer over a data bus and also in communication with a frame buffer. It also has an input for a digital video data stream, and the input is in communication with the graphics engine. A control arrangement interrupts processing by the graphics engine of conventional graphics request code and data to permit priority processing of the digital video data stream. In this manner, an image associated with the digital video data stream may be displayed in real time in a desired plane that may be accessed and processed by the graphics processing system as a graphic image. In a further embodiment, the control arrangement is operative to interrupt processing by the graphics engine at a span break and the image associated with the digital video data stream and processed by the graphics engine is stored in the frame buffer.

代表図面



6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

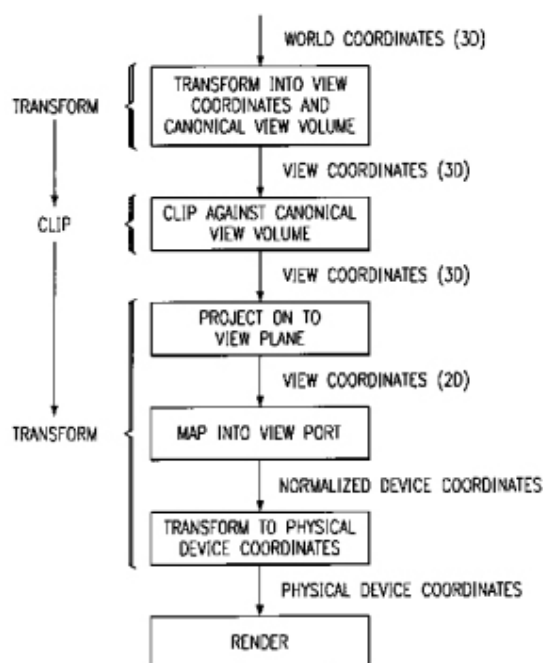
■US5835096

名称	Rendering system using 3D texture-processing hardware for accelerated 2D rendering	
出願人	3D LABS INC	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/640513	1996.05.01
登録番号/登録日	US5835096	1998.11.10
所有権の最終譲渡日	2014.03.10	

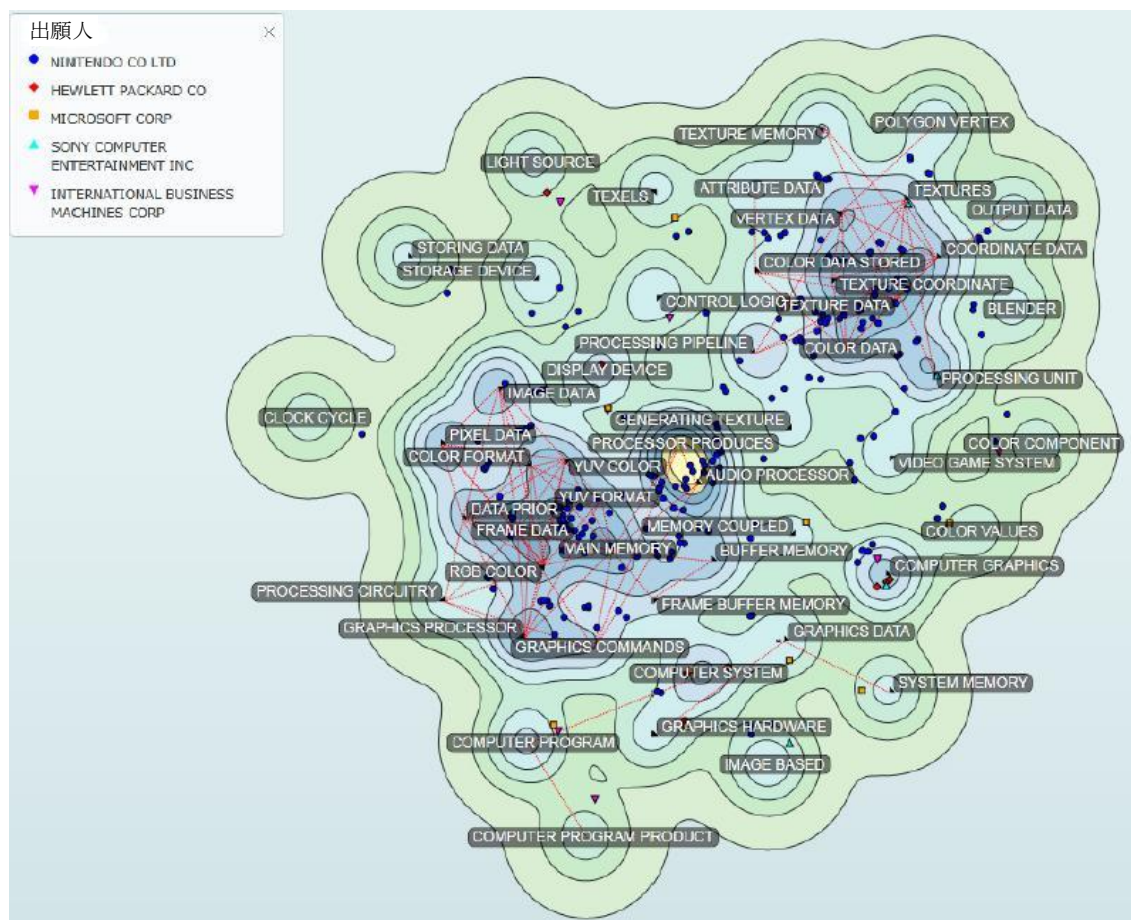
技術のまとめ

A 3D rendering accelerator, in which the hardware texturing capability is also used to provide enhanced 2D rendering. Texturing units, when operating in a 2D mode, are available for use for storing icons and characters locally to avoid the expense of doing a lookup from the host system. Texturing units are also used as storage for pattern data for performing a tiled fill of a graphical object and for defining arbitrarily large stipple patterns. Color index dither patterns may also be stored in the texture units to avoid the necessity of doing a texture download from the host system.

代表図面



■US5835096を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US5835096特許の譲渡履歴：1件

順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.03.10	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

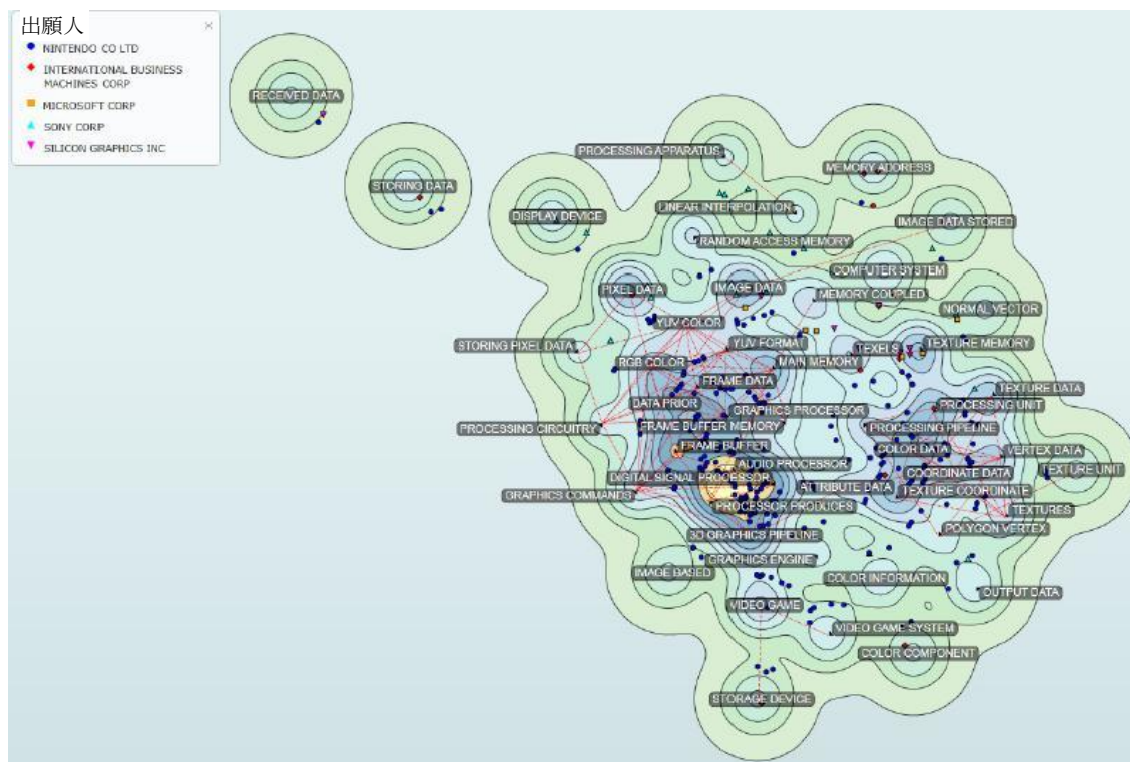
6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ③

■US6111584

名称	Rendering system with mini-patch retrieval from local texture storage	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US08/657945	1996.06.04
登録番号/登録日	US6111584	2000.08.29
所有権の最終譲渡日	2014.03.10	

技術のまとめ	代表図面
<p>A rendering processor with texture processing capability, in which textures are retrieved from local storage as n.times.n patches. By retrieving a multi-pixel patch on each memory read, the frequency of memory accesses and page breaks in particular are reduced, resulting in a lower memory access time overhead.</p>	

■US6111584を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6111584特許の譲渡履歴：1件

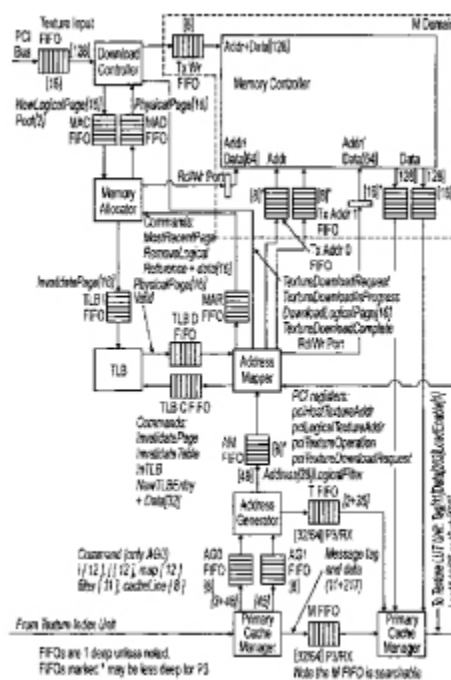
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.03.10	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ④

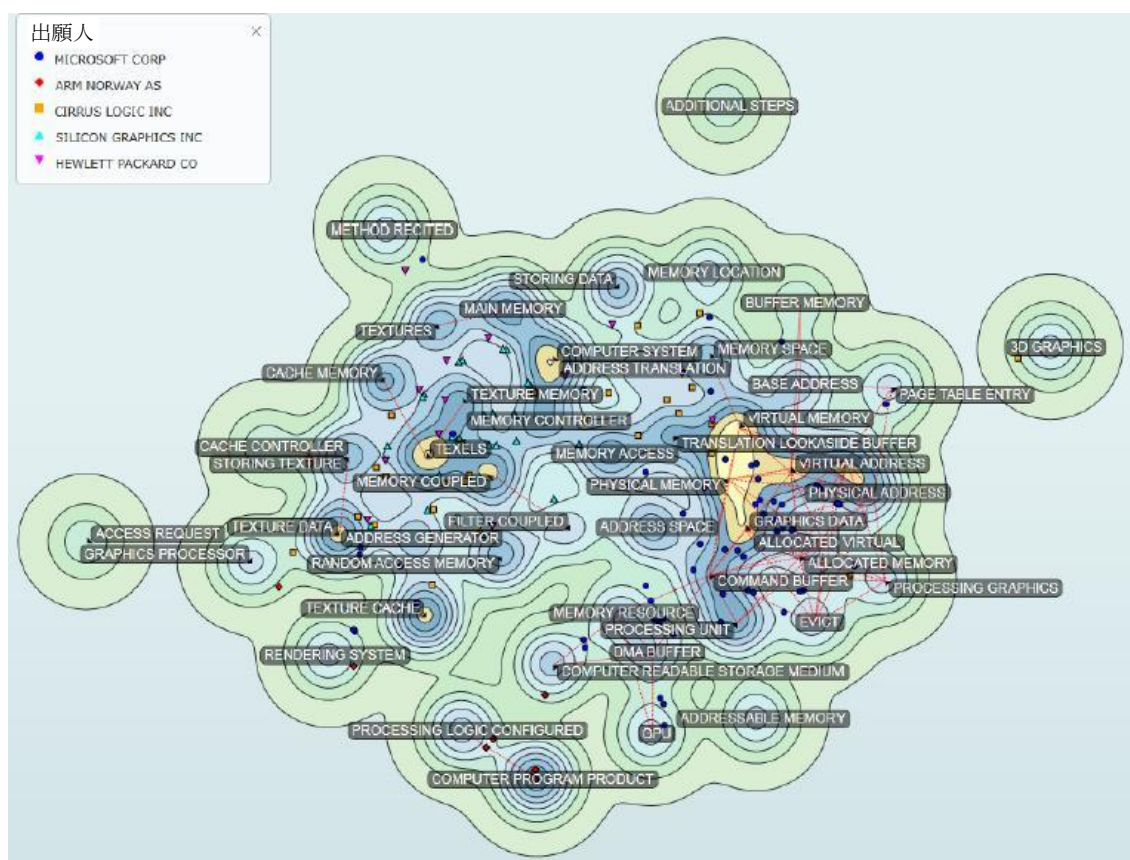
■US6650333

名称	Multi-pool texture memory management	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US09/591229	2000.06.09
登録番号/登録日	US6650333	2003.11.18
所有権の最終譲渡日	2012.11.14	
技術のまとめ	代表図面	

A graphics accelerator which includes a dedicated virtual memory manager which manages at least some host memory, as well as dedicated graphics memory, and which manages memory during mipmapping using at least two separate pools of memory.



■US6650333を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6650333特許の譲渡履歴：1件

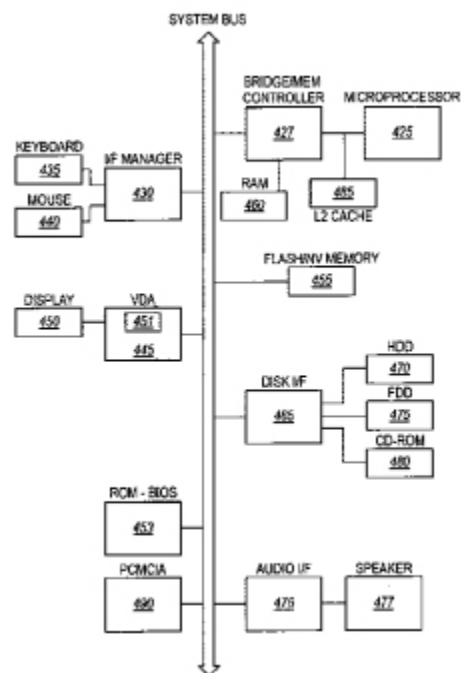
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2012.11.14	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑤

■US6683615

名称	Doubly-virtualized texture memory	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US09/591231	2000.06.09
登録番号/登録日	US6683615	2004.01.27
所有権の最終譲渡日	2012.11.14	
技術のまとめ	代表図面	

A graphics system in which the dedicated graphics memory is doubly virtualized: it can be paged into host physical memory, and also, beyond that, into host bulk storage. Portions of host physical memory which are needed to support the graphics memory management process can be locked down.

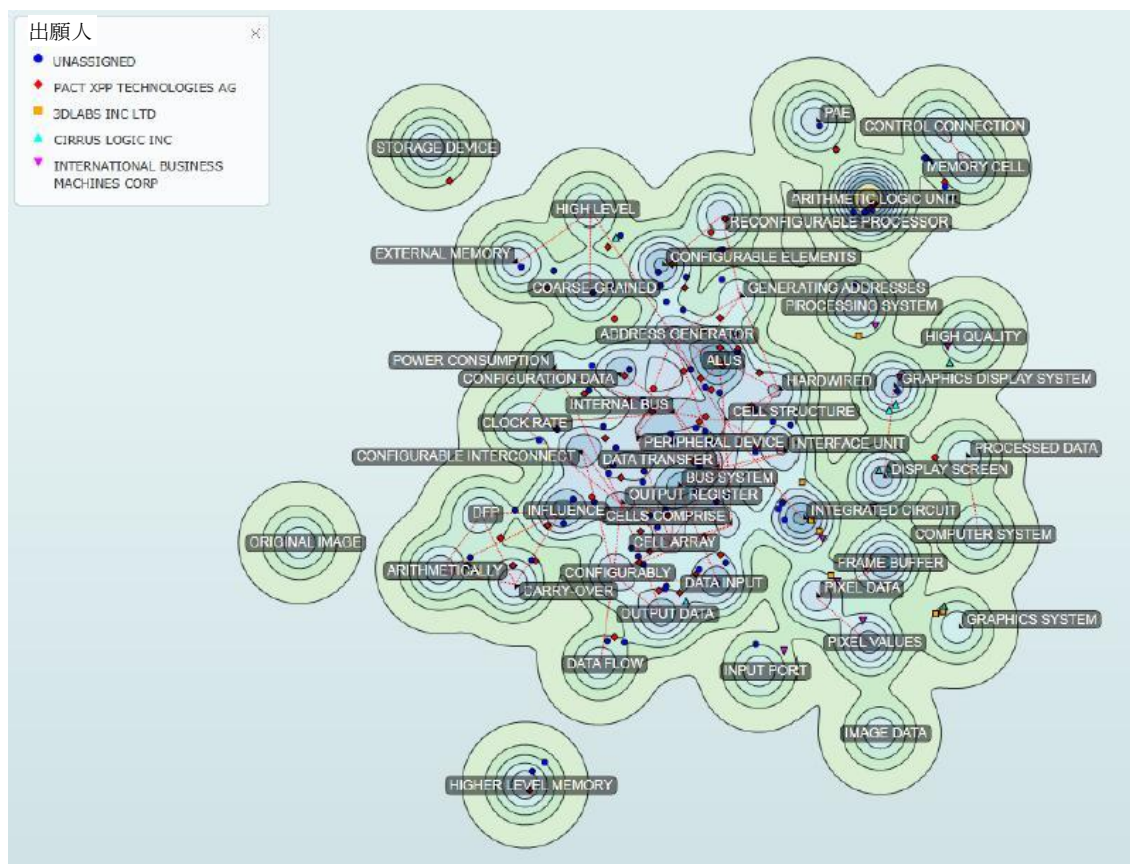


6. 訴訟関連特許の詳細情報 – ⑥

■US6977649

名称	3D graphics rendering with selective read suspend	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US09/280250	1999.03.29
登録番号/登録日	US6977649	2005.12.20
所有権の最終譲渡日	2014.03.10	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A system and method for increasing rendering efficiency in pipelined graphics systems. In the disclosed embodiments, reads of pixel information during the rendering of a primitive are suspend if the pixel information has not been updated by a previous primitive. In some embodiments, reads of pixel information are also suspended periodically when a table tracking the information becomes full. In some embodiments a Read Monitor Unit 108 controlled by the graphics system's Memory Controller 106 is used to track pixels which have been affected by rendered primitives. In some embodiments, a history list is used to avoid suspension of reads for antialiased lines. In a particular embodiment, the table used to track affected pixels is two-bits, the first bit tracking whether the pixel has been touched by a primitive since the last SuspendReads command was invoked and the second bit tracking whether the pixel has been touched by the current primitive. Both bits are reset when a power on or SuspendReads command occurs. The second bit is also reset at the start of rendering for each primitive. In a separate embodiment, a unique number is assigned to each primitive to be rendered. The number is recorded for each active pixel touched by the primitive. If an earlier primitive has touched this pixel, suspension of reads can be invoked and the table reset (i.e., every entry is marked invalid).</p>	<pre> graph TD 402[402 Assign a unique number to a primitive to be rendered] --> 404[404 Record unique number in a table for each active pixel the rendering of the primitive will affect] 404 --> 406{406 Previously rendered pixel assigned to a primitive?} 406 -- YES --> 408[408 Invoke Suspend Reads] 408 --> 410[410 Reset every entry in table] 410 --> 412[412 Read Unit receives Suspend Reads] 412 --> 414[414 Write Unit receives Suspend Reads] 414 --> 416[416 Write requests are processed until a Resume Reads is received] 416 --> 418[418 Once last writes are processed further reads are allowed] 406 -- NO --> 418 </pre>	

■US6977649を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6977649特許の譲渡履歴：1件

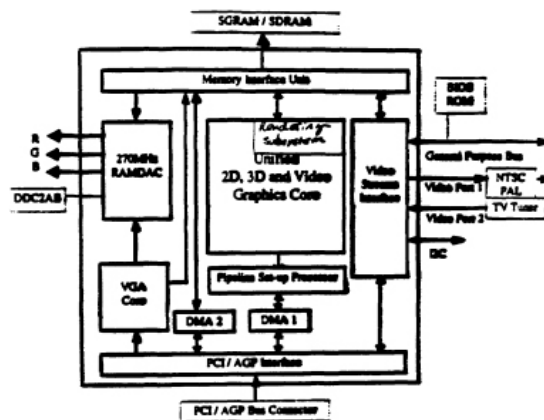
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.03.10	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑦

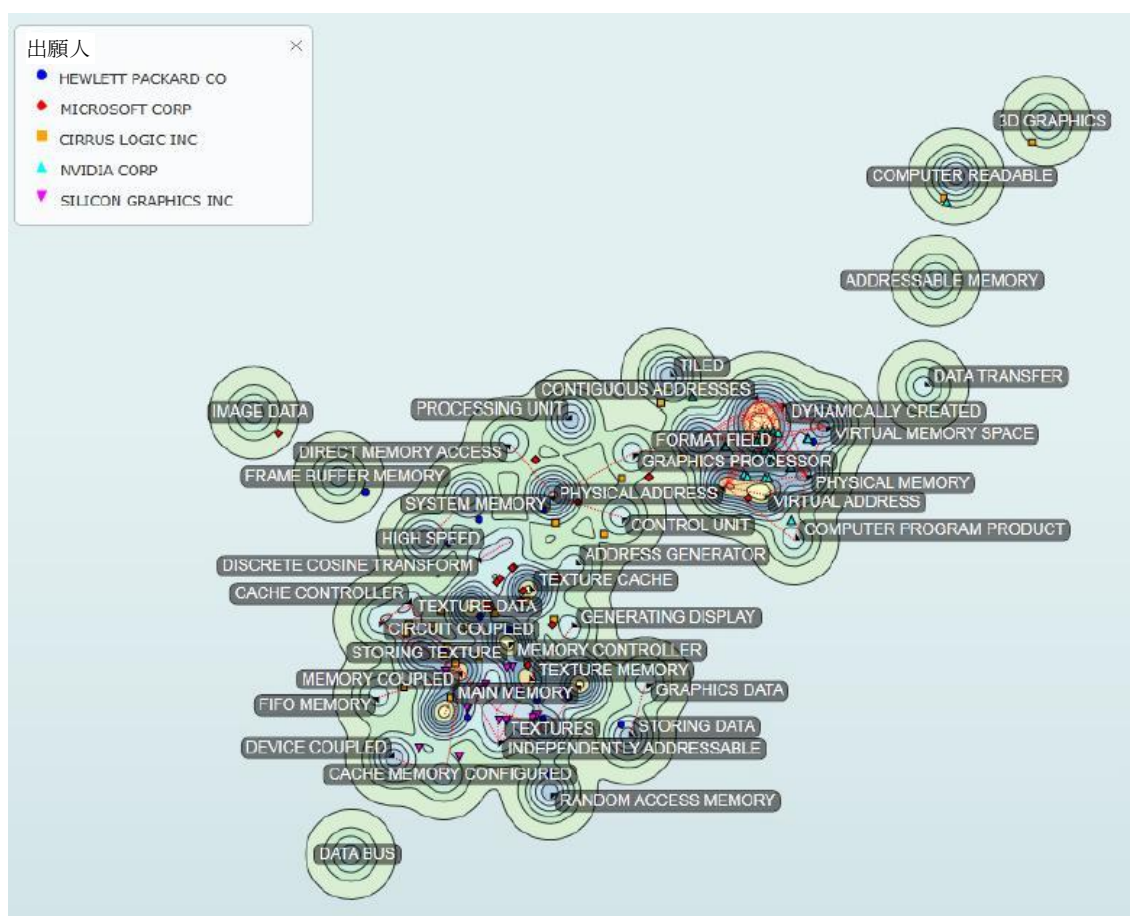
■US7050061

名称	Autonomous address translation in graphic subsystem	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US09/591226	2000.06.09
登録番号/登録日	US7050061	2006.05.23
所有権の最終譲渡日	2012.11.14	
技術のまとめ	代表図面	

A texture caching controller, located on the graphics card, handles address logical-to-physical translation for texture addresses which are not downloaded to level-1 memory due to low use or dynamically changing values. This offloads texture memory management duties from the host.



■US7050061を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US7050061特許の譲渡履歴：1件

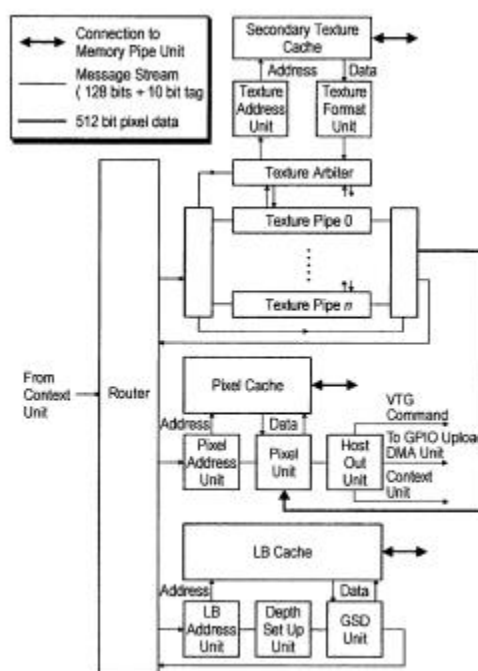
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2012.11.14	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑧

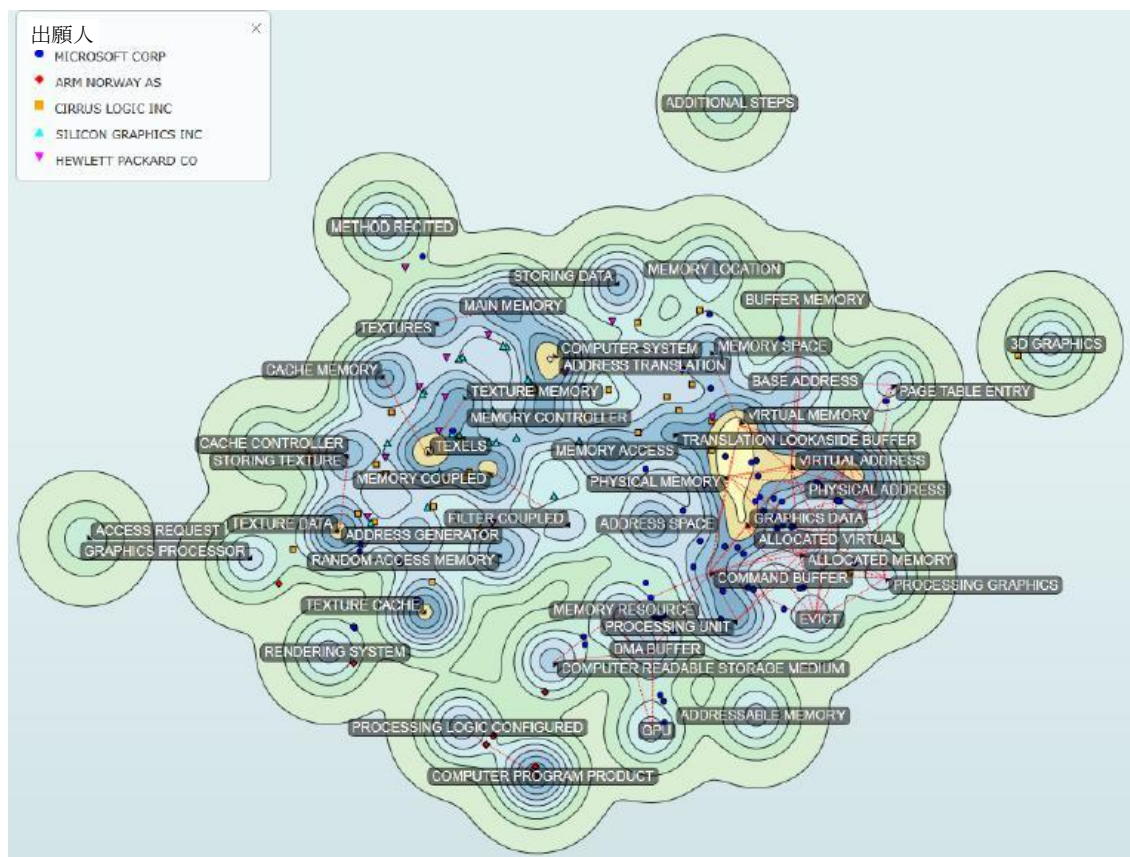
■US7187383

名称	Yield enhancement of complex chips	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US10/086980	2002.03.01
登録番号/登録日	US7187383	2007.03.06
所有権の最終譲渡日	2014.03.10	
技術のまとめ	代表図面	

A graphics processing chip which includes parallel texturing pipelines, with task allocation units which can bypass nonoperative ones of said pipelines. Chips which have some but not all pipelines operative can still have full functionality, although performance is reduced.



■US7187383を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US7187383特許の譲渡履歴：1件

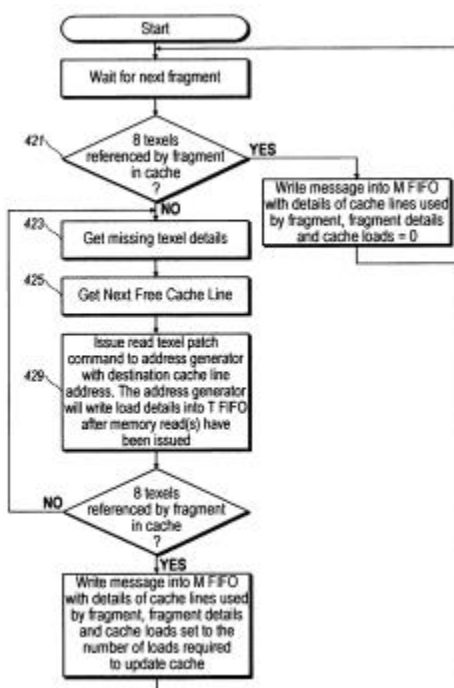
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.03.10	3DLABS INC., LTD.	ZIILABS INC., LTD.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑨

■US7710425

名称	Graphic memory management with invisible hardware-managed page faulting	
出願人	3DLABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US09/591225	2000.06.09
登録番号/登録日	US7710425	2010.05.04
所有権の最終譲渡日	2012.11.14	
技術のまとめ	代表図面	

A computer system in which a graphics accelerator unit manages page faulting of texture data invisibly to the host processor.

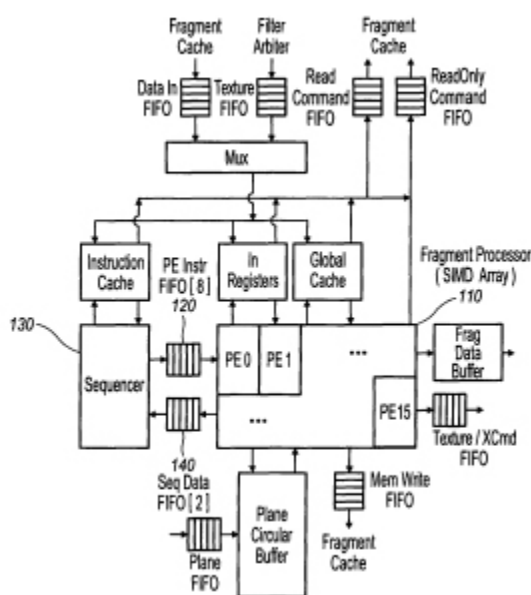


6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑩

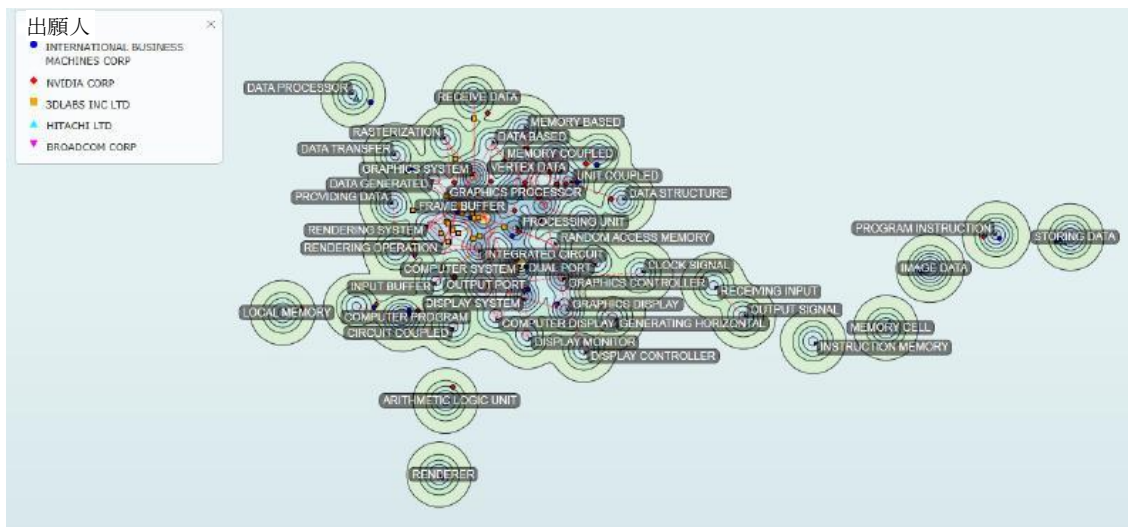
■US8144156

名称	Sequencer with async SIMD array	
出願人	ZII LABS INC LTD	
最終権利者	ZII LABS INC LTD	
産業/技術分類	電気電子/コンピューター技術	
出願番号/出願日	US10/952225	2004.09.28
登録番号/登録日	US8144156	2012.03.27
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

A 3D graphics architecture in which a buffer is placed between the sequencer and the processing element (PE) array. The sequencer and PE array are not designed to run in lock step: instead the sequencer and PE array are decoupled to allow the PEs to run at 100% efficiency even when the sequencer is switching between threads and performing other flow control operations. Thus, the rate of instruction processing in the PE array is not coupled to the rate of instruction processing in the sequencer.



■US8144156を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US8144156特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

- (1)本事件の原告であるZiilabs社は、当該訴訟の根拠となる10件の特許、つまり、637特許、096特許、584特許、333特許、615特許、649特許、061特許、383特許、425特許、156特許の特許権者である。本事件の被告は、韓国企業のS社とスマートフォン市場においてS社の最大競合社のAppleである。
- (2)原告のZiilabs社は、S社とApple社を相手取りS社とApple社が生産、販売する製品が自社の10件の特許の1つである637特許に対しては直接侵害を主張し、残りの9つの特許に対しては、米国特許法第271(a)が規定する直接侵害だけでなく、米国特許法第271(b)が規定する誘導侵害にも当たると主張した。²⁰
- (3)原告のZiilabs社は、自社が被告らの特許侵害行為によって損害を被ったため、損害賠償を受ける資格があると主張し、損害賠償を請求した。また、原告は、被告らの特許侵害行為が禁止命令により禁止されなければ、自社が保有した特許権という独占権(exclusive right)に持続的に損害が発生し、被告らの特許侵害行為は、自社に回復できない損害(irreparable harm)を与えるものであり、損害賠償は自社が被る損害に対する適切な救済方法(adequate remedy)になれないと主張し、永久的な禁止命令を申請した。
- (4)また、原告のZiilabs社は、自社がS社とApple社と持続的に連絡をとったため、S社とApple社は、訴訟中の特許を含む自社保有の技術や特許ポートフォリオについてよく知っていたにもかかわらず、S社とApple社は、訴訟中の特許が無効である、又は侵害ではないという善意(good faith belief)を形成せずに訴訟中の特許を侵害したため、S社とApple社が訴訟中の特許を故意に侵害したと主張した。続いて原告のZiilabs社は、S社とApple社の故意侵害(willful infringement)を根拠に増額損害賠償を請求した。
- (5)さらに、原告は判決前利子と判決後利子も申請し、すべての争点について陪審員の判断を求めるための陪審員判決(jury trial)を申請した。しかし、2015年6月18日、同訴訟は当事者間で和解契約が締結され、取り下げられた。²¹

²⁰ 原告であるZiilabs社は、自社の特許に対するサムスン電子の侵害製品が「Galaxy Metrix 4G、Galaxy S Relay 4G、Galaxy Legend、Galaxy Stratosphere II、Galaxy Axiom、Galaxy Stellar、Galaxy Admire 2、Galaxy Express、Galaxy Express GoPhone、ATIV Odyssey、Galaxy Rugby Pro、Galaxy Victory 4G LTE、ATIV S Neo、Galaxy Mega、Galaxy S Aviator、Galaxy S Lightray、Galaxy Nexus、Galaxy S3、Galaxy S3mini、Galaxy S4、Galaxy S4mini、Galaxy Note 2、Galaxy Note 3、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note Pro、Galaxy Tab 2、Galaxy Tab 3、Galaxy Tab7.0、Galaxy Tab Proなど」と主張した。そして、Ziilabs社は、自社の特許に対するApple社の侵害製品が「iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5C、iPhone 5S、Apple テレビ 3rd Generation、iPod Nano 7th Generation、iPad Air、iPad Mini 2nd Generation、iPad Mini 1st Generation、iPad 2、iPod Touch 5th Generation、iPod Touch 4th Generationなど」と主張した。

²¹ <https://search.rpxcorp.com/lit/casdce-475347-ziilabs-v-samsung-electronics> (2016年1月26日13時時点)

へ. Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc. et al

訴訟内容

○[事件番号5:15-cv-04854(2015-10-21)] 原告のPower Integrations,Inc.は、被告のFairchild Semiconductor International, Inc./ Fairchild Semiconductor Corporation/ FAIRCHILD (TAIWAN) CORPORATIONを相手取り、電力変換集積回路装置に関する特許US6212079,US6249876を侵害したとして、米カリフォルニア北部地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Power Integrations, Inc.



被告②[製造企業]

▷ Fairchild Semiconductor International, Inc.

○原告現況

・1988年設立、米シリコンバレーに位置し、電圧電力変換システムに使用される高性能電子部品メーカー

①Power Integrations, Inc.



○被告現況

・1957年設立、米カリフォルニアに本社を置き、世界中に9千人の従業員を持つ半導体メーカー


②Fairchild Semiconductor International, Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C.N.D California	Hon. Susan Illston

■係争製品

係争製品	製品イメージ
Power supply controller integrated circuit devices like the FAN301UL, FAN301HL, FAN501, and SMC0517MX controller chips similar product families	

2. 訴訟関連特許の情報(2件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US6212079	Method and apparatus for improving efficiency in a switching regulator at light loads	装置産業/ 電子・エネルギー装置技術
US6249876	Frequency jittering control for varying the switching frequency of a power supply	電気電子/コンピューター技術

3. 原告のPower Integrations, Inc.の最近訴訟履歴

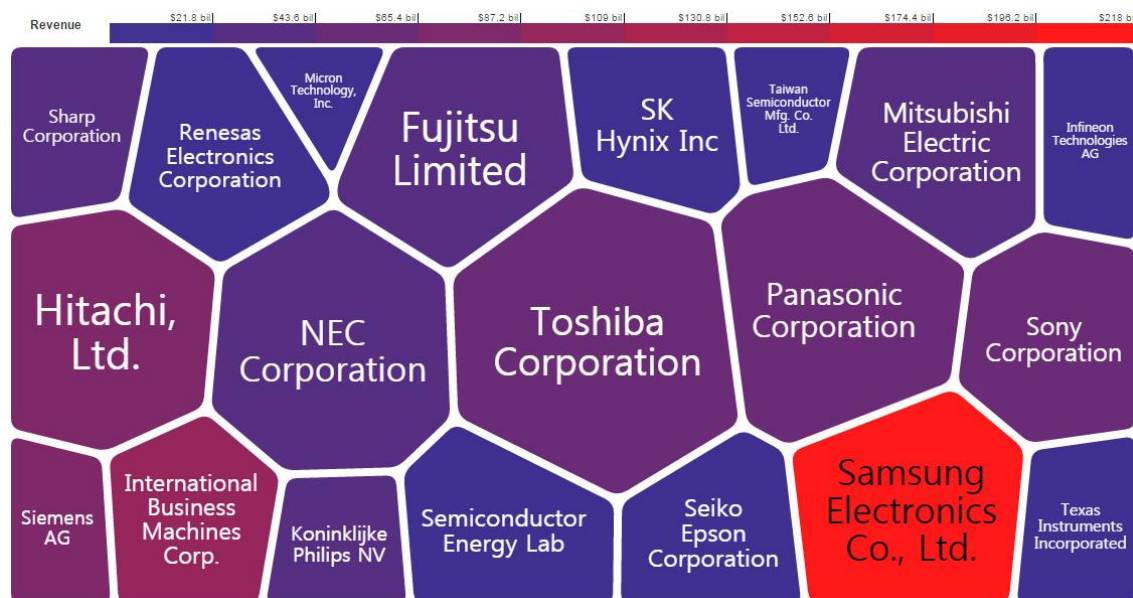
事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
—	—	—	—	—

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
144 (9.1%)	441 (27.8%)	0 (0%)	993 (62.8%)	3 (0.1%)	0 (0%)	1,581

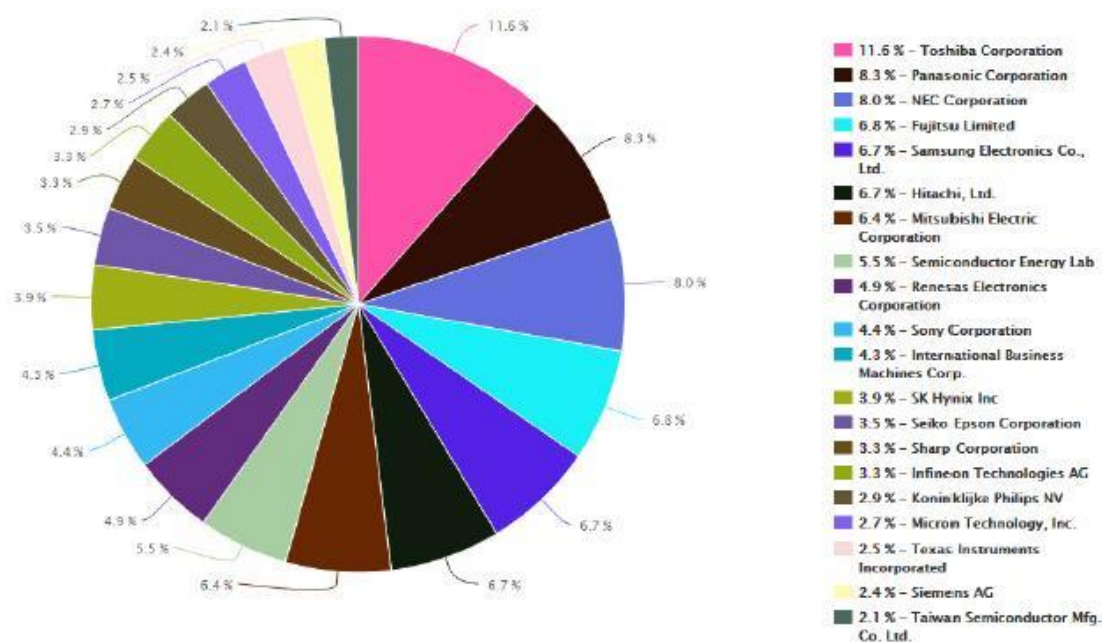
5. 原告の Power Integrations, Inc. の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア



6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

■US6212079

名称	Method and apparatus for improving efficiency in a switching regulator at light loads	
出願人	POWER INTEGRATIONS INC	
最終権利者	POWER INTEGRATIONS INC	
産業/技術分類	装置産業/電子・エネルギー装置技術	
出願番号/出願日	US09/608161	2000.06.30
登録番号/登録日	US6212079	2001.04.03
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A switching regulator that operates at a frequency for a first range of feedback signal values and at a variable frequency without skipping cycles for a second range of feedback signal values. In one embodiment, a switching regulator for a switched mode power supply includes a power switch coupled between drain and source terminals of the switching regulator, which are to be coupled to control the delivery of power to an output of a power supply. A control terminal of the switching regulator is to be coupled to an output of the power supply. The switching regulator includes a control circuit coupled to the control terminal and generates a feedback signal that is responsive to the output of the power supply. The control circuit also generates a drive signal that is coupled to control the switching of the power switch. The control circuit generates the drive signal responsive to the feedback signal. The drive signal has a fixed frequency for a first range of feedback signal values and at a variable frequency without skipping cycles for a second range of feedback signal values.</p>		

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US6249876

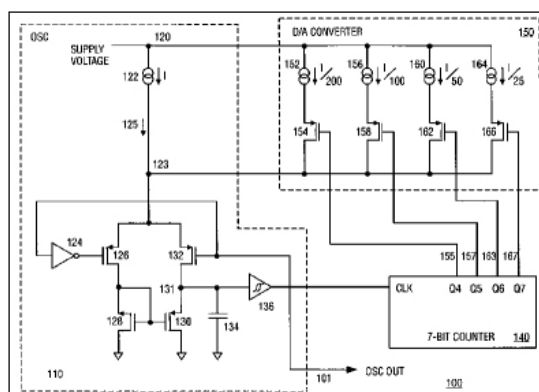
名称	Frequency jittering control for varying the switching frequency of a power supply	
出願人	POWER INTEGRATIONS INC	
最終権利者	POWER INTEGRATIONS INC	
産業/技術分類	装置産業/電子・エネルギー装置技術	
出願番号/出願日	US09/192959	1998.11.16
登録番号/登録日	US6249876	2001.06.19
所有権の最終譲渡日	-	

技術のまとめ

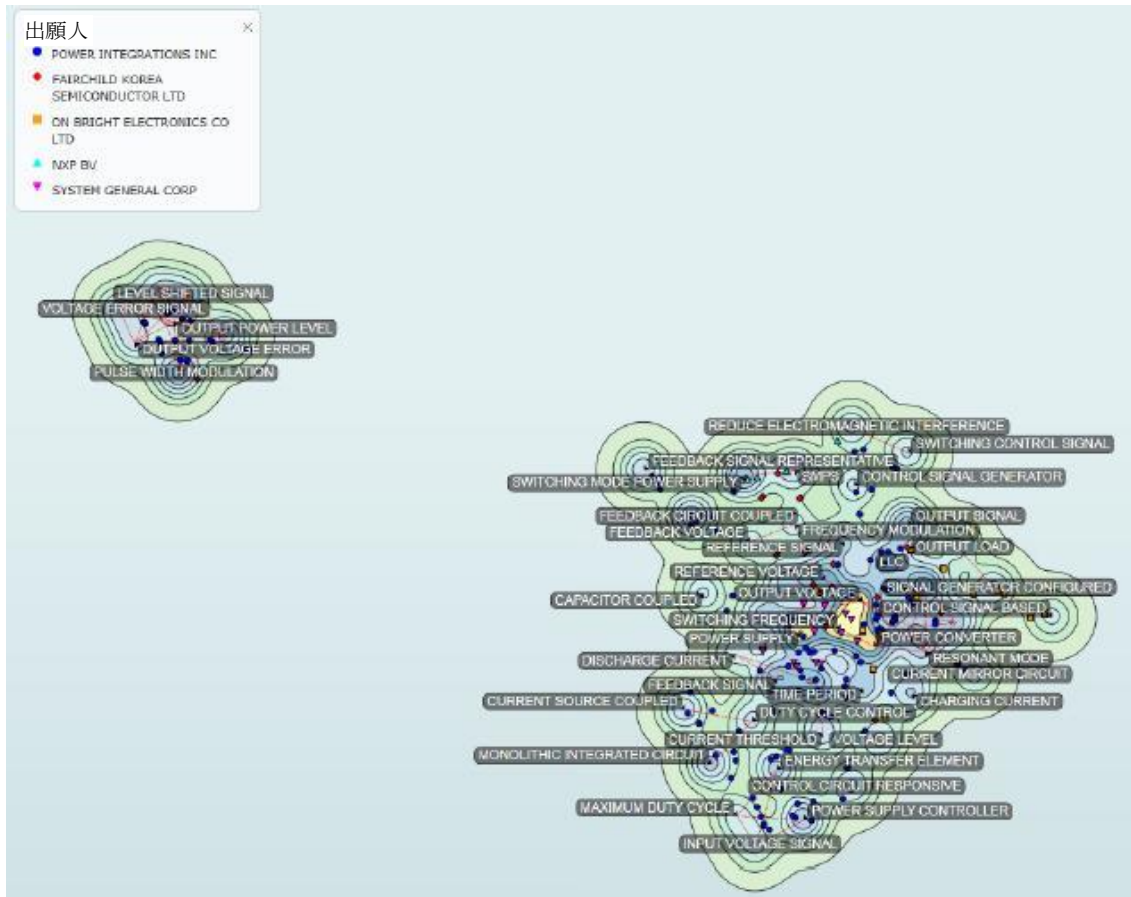
EMI emission is reduced by jittering the switching frequency of a switched mode power supply. An oscillator with a control input for varying the oscillator's switching frequency generates a jittered clock signal.

In one embodiment, the oscillator is connected to a counter clocked by the oscillator. The counter drives a digital to analog converter, whose output is connected to the control input of the oscillator for varying the oscillation frequency. In another embodiment, the oscillator is connected to a low frequency oscillator whose low frequency output is used to supplement the output of the oscillator for jittering the switching frequency. The invention thus deviates or jitters the switching frequency of the switched mode power supply oscillator within a narrow range to reduce EMI noise by spreading the energy over a wider frequency range than the bandwidth measured by the EMI test equipment.

代表図面



■US6249876を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6249876特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

(1)本事件の原告であるPower Integration社は079特許と876特許の特許権者で、携帯電話、LCDモニター、コンピューターなどの電子装置の電源供給装置に使用される電力変換集積回路装置(power conversion integrated circuit devices)を生産・販売している。²²同事件の被告は3社で、その3社はFairchild Semiconductor International社、Fairchild Semiconductor社、そしてFairchild Semiconductor社の子会社であるFairchild Taiwan社である。

(2)2004年6月28日、原告のPower Integration社は、被告のFairchild社を相手取り079特許に対する特許侵害訴訟を提起した。²³そして原告は079特許の侵害を根拠に、米国際貿易委員会(ITC)に被告のFairchild社の製品の輸入を禁じる排除命令(exclusion order)を求めた。地方裁判所の訴訟は、ITCにおける手続きの進行によって中止され、ITCの行政判事(ALJ)は079特許が有効であるため侵害が成立するという判決を下し、被告のFairchild社の製品の輸入を禁じる排除命令を言い渡した。以降、被告のFairchild社が控訴したが、連邦巡回控訴裁判所はITCの判決を確定した。続いて両当事者は地方裁判所の訴訟に対する撤回に合意した。そして、この訴訟が提起される前に被告のFairchild社は079特許の有効性についてUSPTOに決定系再審査(ex parte reexamination)を申請し、2009年5月5日にUSPTOは079特許の有効性を確定した。さらに、同訴訟が提起される前の2015年2月にあった訴訟においても、被告のFairchild社は079特許を侵害したという判決を言い渡され、陪審員は被告のFairchild社の079特許の有効性に対する反論を全面的に排斥した。

(3)そして2004年10月20日、原告のPower Integration社は、被告のFairchild社を相手に876特許に対する特許侵害訴訟を提起した。Delaware地方裁判所は、被告のFairchild社が原告の876特許を侵害したと判決し、被告のFairchild社の876特許の有効性に対する反論を排斥した。しかし、被告らは持続的に新しい製品を開発して生産、販売した。

(4)同訴訟において原告は、被告の製品である「FAN301UL製品」、「FAN301HL製品」、「FAN501製品」、そして「SMC0517MX製品」が自社の079特許と876特許を直接侵害したと主張し、また間接的に誘導侵害と寄与侵害をしたと主張した。さらに、原告は被告らが自社の特許の存在について知っていたため、自社の特許を故意に侵害したと主張した。原告は、永

²² 原告は「TOPSwitch製品」、「TinySwitch製品」、そして「LinkSwitch製品」を生産・販売している。

²³ 079特許を具体化する原告の製品には、「TOPSwitch-GX製品」、「TOPSwitch-HX製品」、そして「TOPSwitch-JX製品」がある。

久的な禁止命令と損害賠償、故意侵害に基づいた増額損害賠償と弁護士費用を請求した。

- (5)同事件では、原告の079特許と876特許の有効性がすでにその他訴訟と特許庁の手続きにより有効だという判決を受けており、被告の以前の製品が当該特許を侵害したとの判決を受けたことがあるため、原告が同訴訟で勝訴する確率が高いと予想される。

<医療装置技術>

ト. Orthopedic Innovations, Inc. v. DJO Global, Inc.

訴訟内容

- [事件番号1:15-cv-00254(2015-03-23)] 原告のOrthopedic Innovations, Inc.は、被告のDJO Global, Inc.を相手取り、大腿骨切除方法及び装置に関する特許US657 5980を侵害したとして、米デラウェア地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Orthopedic Innovations, Inc.



被告②[製造企業]

▷ DJO Global, Inc.

○原告現況

- ・ 歯科・整形外科の医療機器メーカー

①Orthopedic Innovations, Inc.



○被告現況

- ・ 1978年設立。米国に本社を置き、整形外科のリハビリ、痛みの管理や物理療法に関する医療機器を生産する会社

②DJO Global, Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C. Delaware	Gregory M. Sleet

■係争製品

係争製品	
EPIK Uni-System Surgical Technique	

2. 訴訟関連特許の情報(1件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US6575980	Method and apparatus for femoral resection	装置産業/ 医療装置技術

3. 原告の Orthopedic Innovations, Inc. の最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
1:15cv950	2015. 10. 21	D.C. Delaware	ConforMIS, Inc.	US6575980
1:15cv951	2015. 10. 21	D.C. Delaware	DePuy Synthes, Inc.	US6575980
1:15cv952	2015. 10. 21	D.C. Delaware	Medacta USA, Inc.	US6575980
1:15cv953	2015. 10. 21	D.C. Delaware	Stryker Corporation	US6575980
1:15cv954	2015. 10. 21	D.C. Delaware	Zimmer Biomet Holdings Inc.	US6575980

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
0 (0%)	0 (0%)	1 (33.3%)	2 (66.6%)	0 (0%)	0 (0%)	3

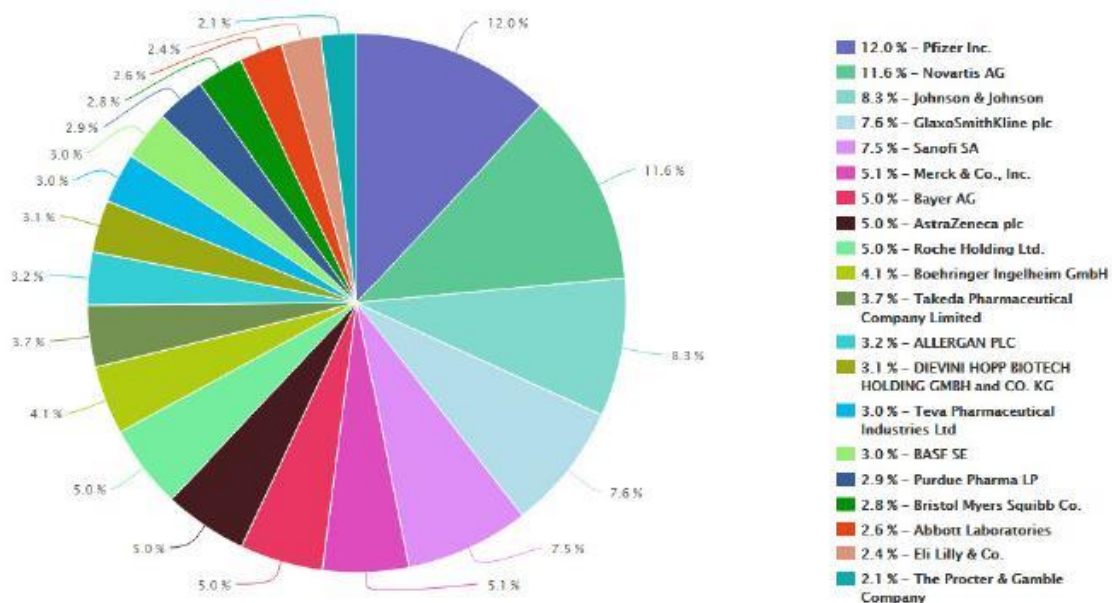
5. 原告の Orthopedic Innovations, Inc.の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



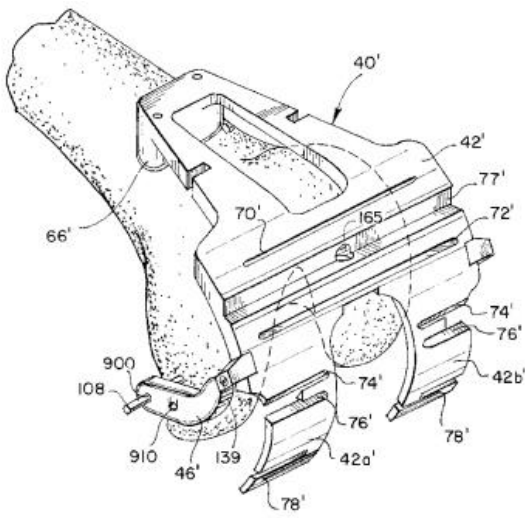
*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア

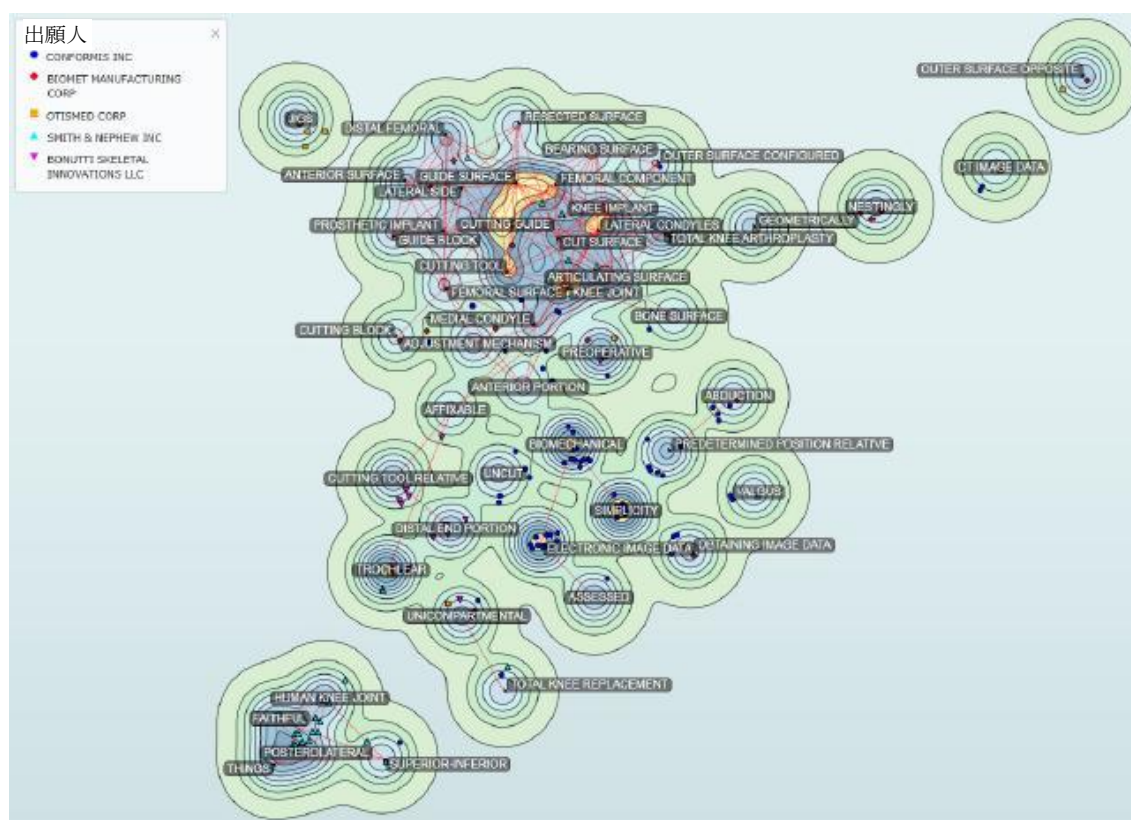


6. 訴訟関連特許の詳細情報

■US6575980

名称	Method and apparatus for femoral resection	
出願人	NEW YORK SOCIETY FOR THE RELIEF OF THE RUPTURED AND CRIPPLED, MAINTAINING THE HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY	
最終権利者	ORTHOPEDIC INNOVATIONS INC	
産業/技術分類	装置産業/医治装置技術	
出願番号/出願日	US09/362599	1999.01.28
登録番号/登録日	US6575980	2003.06.10
所有権の最終譲渡日	2014.09.18	
技術のまとめ	代表図面	
<p>An instrument is provided for use in shaping a femur preparatory to implantation of a knee prosthesis. A gap checking device is fixed to the distal end of the patient's femur and referenced to the epicondyles of the femur. The gap checking device includes slots through which a cutting instrument can be passed to shape the femur so that it can receive the femoral component of the prosthesis. One of the slots enables the distal femoral cut to be made. The thickness of the gap checking device is selected so that the distance between the distal femoral cut and the distal surface of the gap checking device plus the thickness of a shim resting on the cut proximal tibia surface is equal to the combined thickness of the tibial and femoral components of the prosthesis. This enables balancing of the ligaments to be checked before the femoral cuts are made, but while the gap checking device is secured to the femur.</p>	 <p>The drawing shows a perspective view of a surgical instrument used for femoral resection. It features a handle (66') and a main body (40') with a cutting edge (70'). Various components are labeled with reference numerals: 42', 77', 72', 74', 76', 42b', 78', 76', 42a', 78', 910, 46', 139, 900, 108, and 165. The instrument is designed to be fixed to the distal end of a femur to facilitate precise cutting and gap checking.</p>	

■US6575980を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6575980特許の譲渡履歴：1件

順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2014.09.18	NEW YORK SOCIETY FOR THE RELIEF OF THE RUPTURED AND CRIPPLED, MAINTAINING THE HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY	ORTHOPEDIC INNOVATIONS INC

7. 訴訟の特徴と見通し

- (1)原告のOrthopedic Innovation社は、Wi-LAN Technologies社の子会社で、980特許の譲受人である。被告のDJO Global社は、医療装置を生産・販売する企業である。
- (2)原告のOrthopedic Innovation社の980特許は、膝関節に損傷を受けた患者に膝関節用補綴物(knee prosthesis)を挿入するため、患者の膝に生じた関節の隙間(gap)を確認する方法と装置に関するものである²⁴。
- (3)原告のOrthopedic Innovation社は、被告のDJO Global社の膝関節交替手術に関する技術(knee replacement surgical techniques)である「EPIK Uni-System Surgical Technique」を使用した被告の顧客ら、つまり、病院とその他の独立的医療機関が自社の980特許を直接侵害したと主張した。そして原告は、被告のDJO Global社が被告の「EPIK Uni-System Surgical Technique」を他人が使用する場合、特許侵害が発生し得るという事実を知って(knowingly)いながら、被告の顧客らが自社の特許を侵害するように故意的に(intentionally)かつ能動的に(actively)手助けし(aided)、又は教唆し(abetted)、若しくは誘導する(induced)誘導侵害行為をしたと主張した。そして原告は、被告のDJO Global社が被告の顧客に対して「EPIK Uni-System Surgical Technique」を故意に提供することにより、寄与侵害行為をしたと主張した。
- (4)さらに、原告のOrthopedic Innovation社は、2014年12月8日に自社の代理人の通知により被告のDJO Global社が自社の980特許を侵害している事実を知らせたという理由で、被告の特許侵害行為は故意的な特許侵害行為に該当すると主張した。
- (5)以上の主張を基に、原告のOrthopedic Innovation社は損害賠償、判決前利子と判決後利子のほか、故意侵害、増額損害賠償と弁護士費用を請求した。そして原告は陪審員裁判を申請した。
- (6)その後、同訴訟は当事者らが和解契約を締結し、原告の訴訟取下げをもって終了された²⁵。

²⁴ 同特許は、Dr. Bruce Robie、Jordan Ryalls、Joseph Lipman、Albert H. Burstein、Thomas P. Sculloが開発しており、バイオ医療工学部分における彼らの経験は100年を超え、獲得した特許の数は40件を超える。

²⁵

<http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=311380253>(2016年1月26日17時時点)。

チ. Indivior, Inc. et al v. Sandoz, Inc.

訴訟内容

○[事件番号1:15-cv-01051(2015-11-13)] 原告のIndivior, Inc./ Monosol Rx, LLC/ Indivior UK Limitedは、被告のSandoz, Inc.を相手取り、ポリエチレンオキシド系フィルム及び薬物送達システムに関する特許US8017150、US8475832、US8603514を侵害したとして、米デラウェア地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Indivior, Inc.

○原告現況

・1994年設立。米バージニアに本社、英国に支社を置く製薬会社で、代表製品は阿片依存症治療剤であるSuboxoneがある。

①Indivior, Inc.



被告②[製造企業]

▷ Sandoz, Inc.

○被告現況

・ノルバティスグループのジェネリック部門の子会社で、神経精神界の薬物、抗がん剤、呼吸器など多様な製品を生産・販売中


②Sandoz, Inc.



■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C. Delaware	Richard G. Andrews

■係争製品

係争製品	製品イメージ
Generic buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride sublingual film, generic version of Suboxone	

2. 訴訟関連特許の情報(3件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US6575980	Polyethylene oxide-based films and drug delivery systems made therefrom	化学・バイオ/ 医薬品
US8475832	Sublingual and buccal film compositions	装置産業/ 医療装置技術
US8603514	Uniform films for rapid dissolve dosage form incorporating taste-masking compositions	装置産業/ 医療装置技術

3. 原告のIndivior, Inc.の最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
1:15cv1016	2015.11.4	Delaware D C	Mylan Technologies Inc./	US8017150
1:15cv209	2015.11.5	West Virginia Northern D C	Mylan Pharmaceuticals Inc./ Mylan N.V.	US8475832 US8603514

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
0 (0%)	0 (0%)	11 (91.6%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12

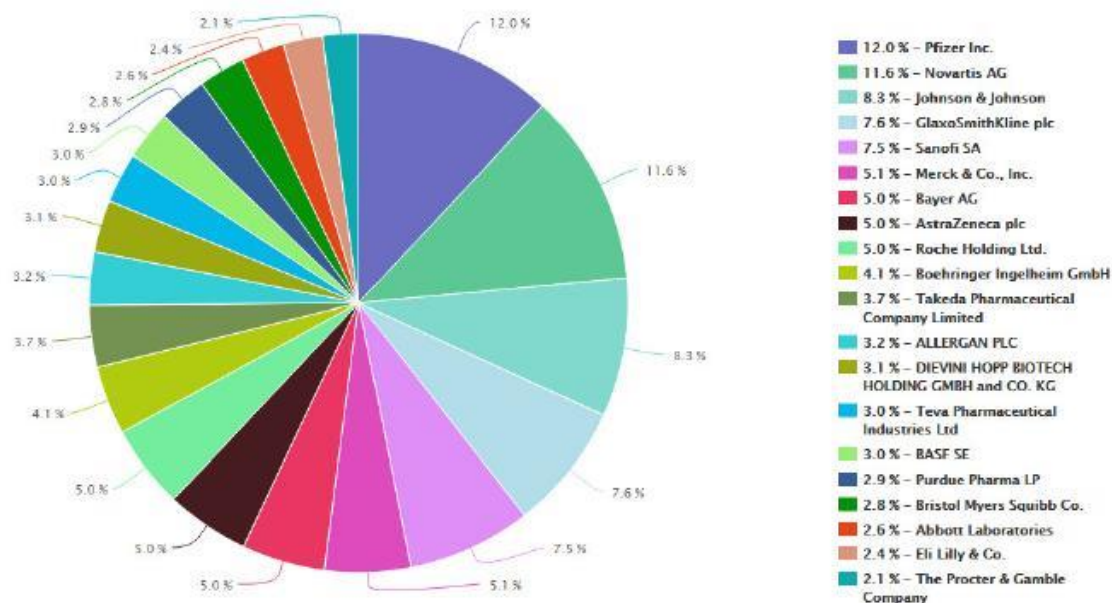
5. 原告の Indivior, Inc. の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

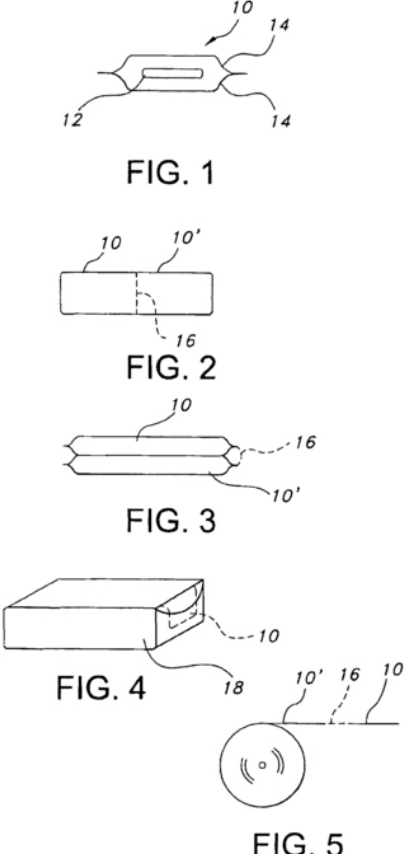
■主要企業トップ20の特許シェア



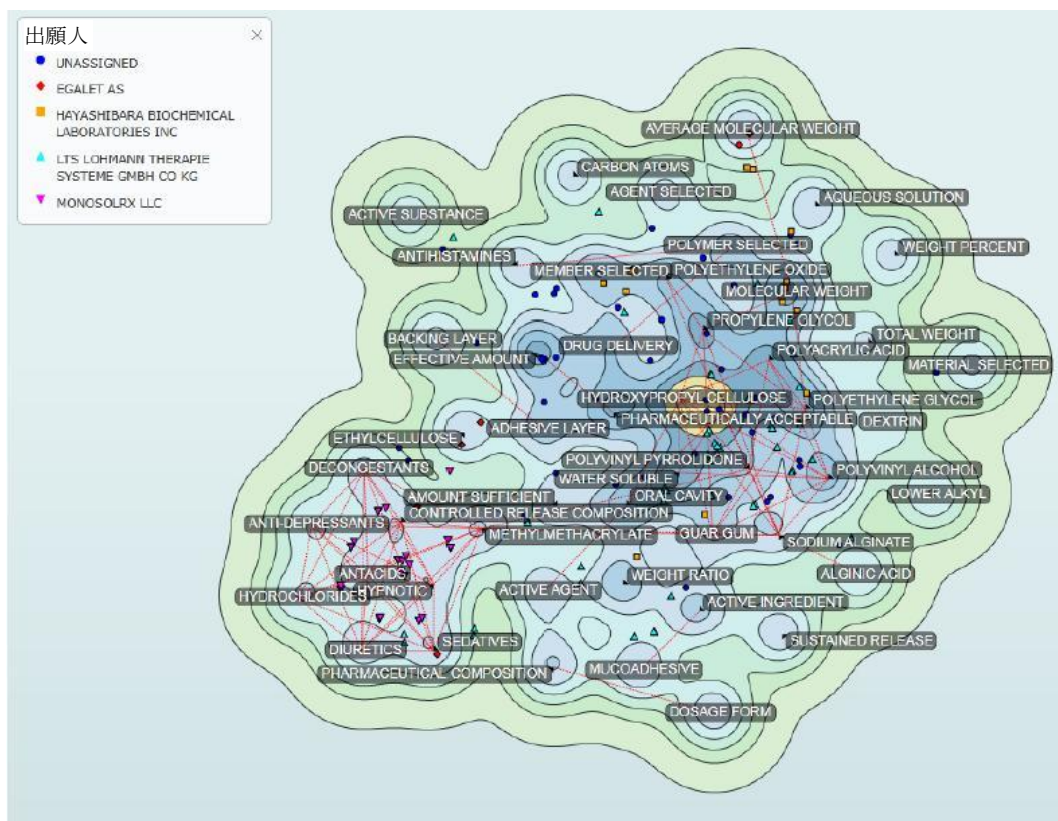
6. 訴訟関連特許の詳細情報 ①

■US8017150

名称	Polyethylene oxide-based films and drug delivery systems made therefrom	
出願人	Monosol Rx, Llc	
最終権利者	Monosol Rx, Llc	
産業/技術分類	化学・バイオ/医薬品	
出願番号/出願日	US12/107389	2008.04.22
登録番号/登録日	US8017150	2011.09.13
所有権の最終譲渡日	-	

技術のまとめ	代表図面
<p>The invention relates to the film products and methods of their preparation that demonstrate a non-self-aggregating uniform heterogeneity. Desirably, the films disintegrate in water and may be formed by a controlled drying process, or other process that maintains the required uniformity of the film. The films contain a polymer component, which includes polyethylene oxide optionally blended with hydrophilic cellulosic polymers. Desirably, the films also contain a pharmaceutical and/or cosmetic active agent with no more than a 10% variance of the active agent pharmaceutical and/or cosmetic active agent per unit area of the film.</p>	 <p>FIG. 1</p> <p>FIG. 2</p> <p>FIG. 3</p> <p>FIG. 4</p> <p>FIG. 5</p>

■US8017150を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



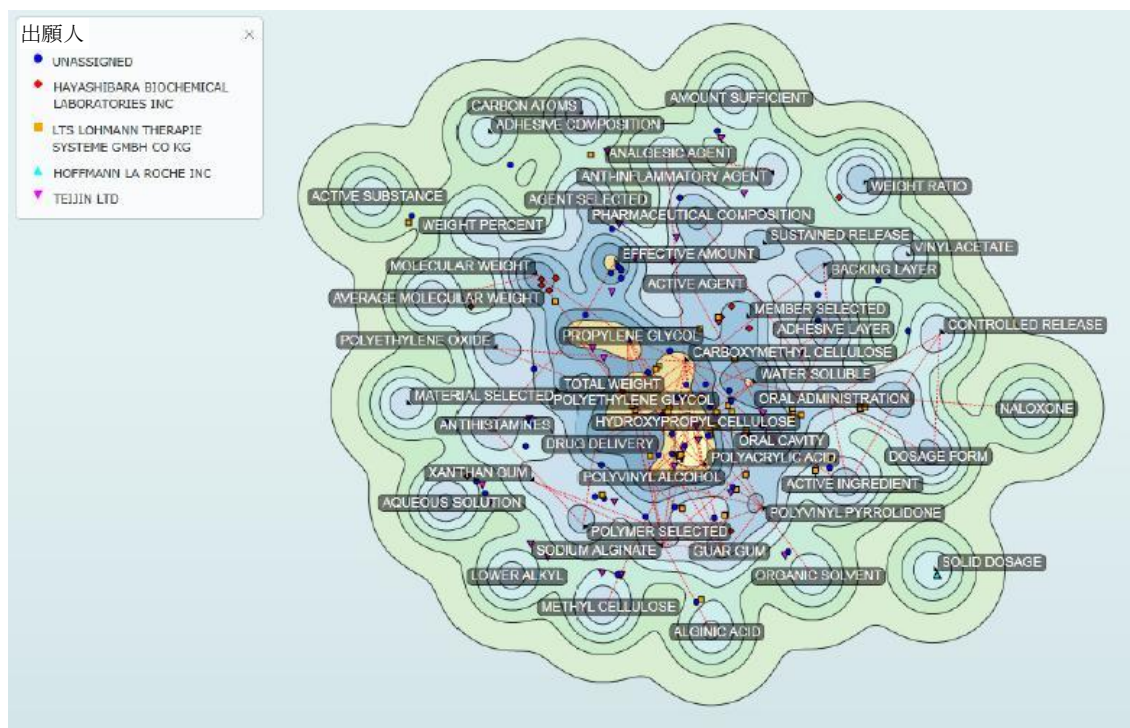
■US8017150特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 ②

■US8475832

名称	Sublingual and buccal film compositions	
出願人	RB PHARMACEUTICALS LTD	
最終権利者	Indivior Uk Limited	
産業/技術分類	装置産業/医療装置技術	
出願番号/出願日	US12/537571	2009.08.07
登録番号/登録日	USD724357	2013.07.02
所有権の最終譲渡日	2015.12.04	
技術のまとめ	代表図面	
<p>The present invention relates to products and methods for treatment of narcotic dependence in a user. The invention more particularly relates to self-supporting dosage forms which provide an active agent for treating narcotic dependence while providing sufficient buccal adhesion of the dosage form.</p>	<p>図示なし</p>	

■US8475832を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US8475832特許の譲渡履歴：1件

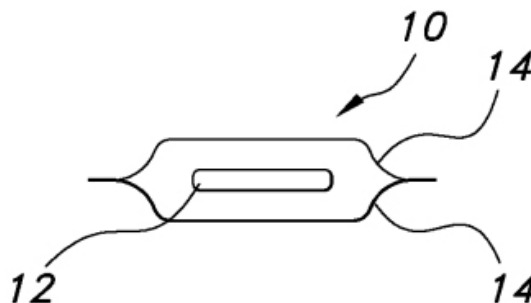
順番	譲渡日時	譲渡者	譲受者
1	2015.12.04	RB PHARMACEUTICALS LIMITED	INDIVIOR UK LIMITED.

6. 訴訟関連特許の詳細情報 ③

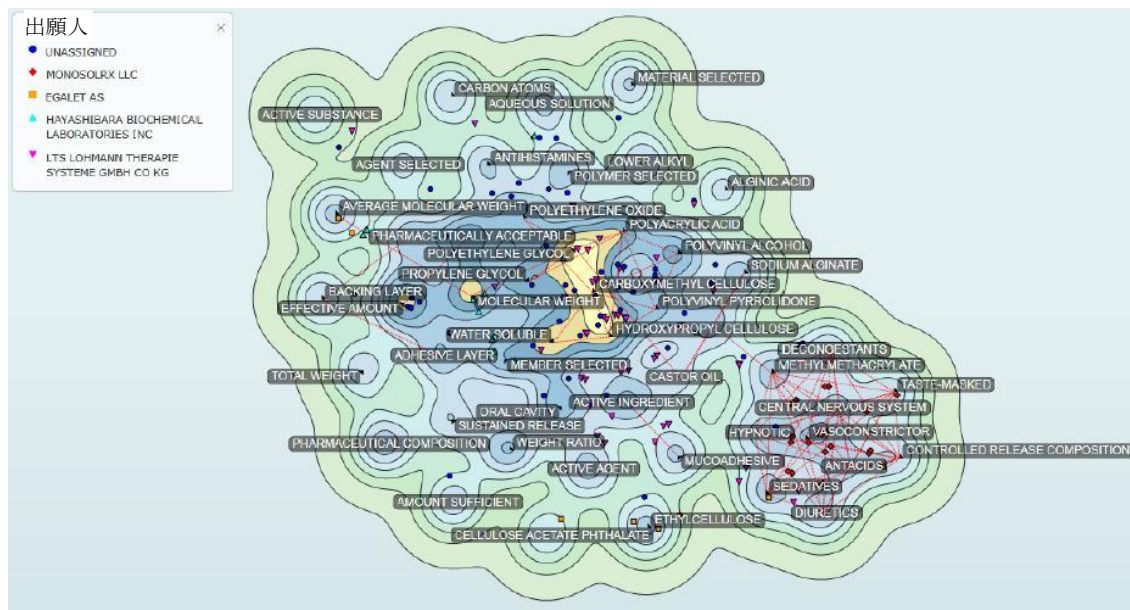
■US8603514

名称	Uniform films for rapid dissolve dosage form incorporating taste-masking compositions	
出願人	MONOSOLRX LLC	
最終権利者	MONOSOLRX LLC	
産業/技術分類	装置産業/医療装置技術	
出願番号/出願日	US11/775484	2007.07.10
登録番号/登録日	US8603514	2013.12.10
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

The present invention relates to rapid dissolve thin film drug delivery compositions for the oral administration of active components. The active components are provided as taste-masked or controlled-release coated particles uniformly distributed throughout the film composition. The compositions may be formed by wet casting methods, where the film is cast and controllably dried, or alternatively by an extrusion method.



■US8603514を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US8603514特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

(1)本事件の原告は、米国に住所があるIndivior社とMonosol社、そして英国に住所があるIndivior UK社の3社である。原告のIndivior UK社は、832特許の特許権者であり、原告のIndivior社は832特許の独占的实施権者である。原告のMonosol社は150特許と514特許の特許権者で、原告のIndivior社は、両特許の独占的实施権者である。そして被告のSandoz社は、ジェネリック医薬品の製造企業である。

(2)原告のIndivior社は、自社の医薬品である「Suboxone sublingual film製品」について米FDAにNDA申請を行い、FDAは2010年8月30日にこの製品に対するNDA申請を許可した。FDAの承認以降、原告のIndivior社は「Suboxone sublingual film製品」を販売した。以降、当該訴訟中の特許はOrange Bookに登録された。

(3)被告のSandoz社は、当該の832特許、150特許、514特許の存続期間が満了する前に自社のジェネリック医薬品を生産・販売するために、当該特許が無効であり、行使できず、ANDAで提案しているジェネリック医薬品によって当該特許が侵害されていないという主張が盛り込まれた「Paragraph IVの確認(certification)」が含まれたANDAを申請した。以後、被告のSandoz社は「Paragraph IVの確認(certification)」に対する通知を原告にし、原告は2015年10月1日にこの通知を受けた。原告はこの通知を受けてから45日以内に本特許侵害訴訟を提起した。

(4)原告は、被告のSandoz社が当該特許の存続期間が満了する前に、自社のジェネリック医薬品を製造・販売するためのFDAの許可を得る目的でANDAを申請したのは、米国特許法第271条(e)(2)が規定する特許侵害行為に該当すると主張した。

(5)同訴訟において原告らは、予備的な禁止命令と永久的な禁止命令、損害賠償、例外的な事件に基づく弁護士費用、判決前利子及び判決後利子を請求した。

(6)結局、同訴訟の結果は、当該特許の有効性と侵害に対する地方裁判所の判断によって変わるものと予想される。

<Audio-Video技術>

リ. TiVo Inc. v. 韓国S社

訴訟内容

○[事件番号2:15-cv-01503 (2015-09-08)] 原告のTiVo Inc.は、被告のS社を相手取り、マルチメディア信号処理システムに関する特許US6233389、US7558472、US8457476、US6792195を侵害したとして、米テキサス東部地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ TiVo Inc.



被告②[製造企業]

▷ 韓国S社

○原告現況

- ・1997年設立され、米国カリフォルニアに本社を置くテレビソフトウェアソリューション開発会社

①TiVo Inc.



○被告現況

- ・国内最大の電子企業で、LCD、LED、メモリ半導体関連の企業

②韓国S社

■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C. E.D. Texas	Rodney Gilstrap

■係争製品

係争製品	
SMT-H3090HD DVR, SMT-H3272, SMTH3270, and SMT-H4372	

2. 訴訟関連特許の情報(4件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US 6233389	Method and apparatus for femoral resection	情報通信/ AV技術
US7558472	Multimedia signal processing system	情報通信/ AV技術
US8457476	Multimedia signal processing system	情報通信/ AV技術
US6792195	Method and apparatus implementing random access and time-based functions on a continuous stream of formatted digital data	情報通信/ AV技術

3. 原告の TiVo Inc.の最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
—	—	—	—	—

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
332 (79.4%)	77 (18.4%)	0 (0%)	9 (2.1%)	0 (0%)	0 (0%)	418

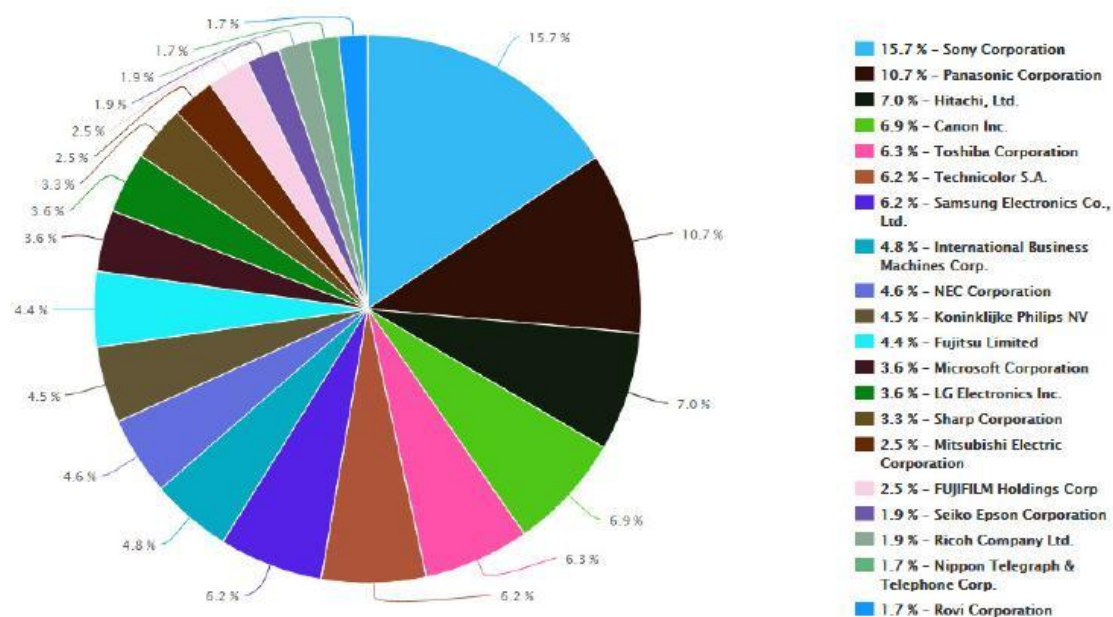
5. 原告の TiVo Inc. の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア



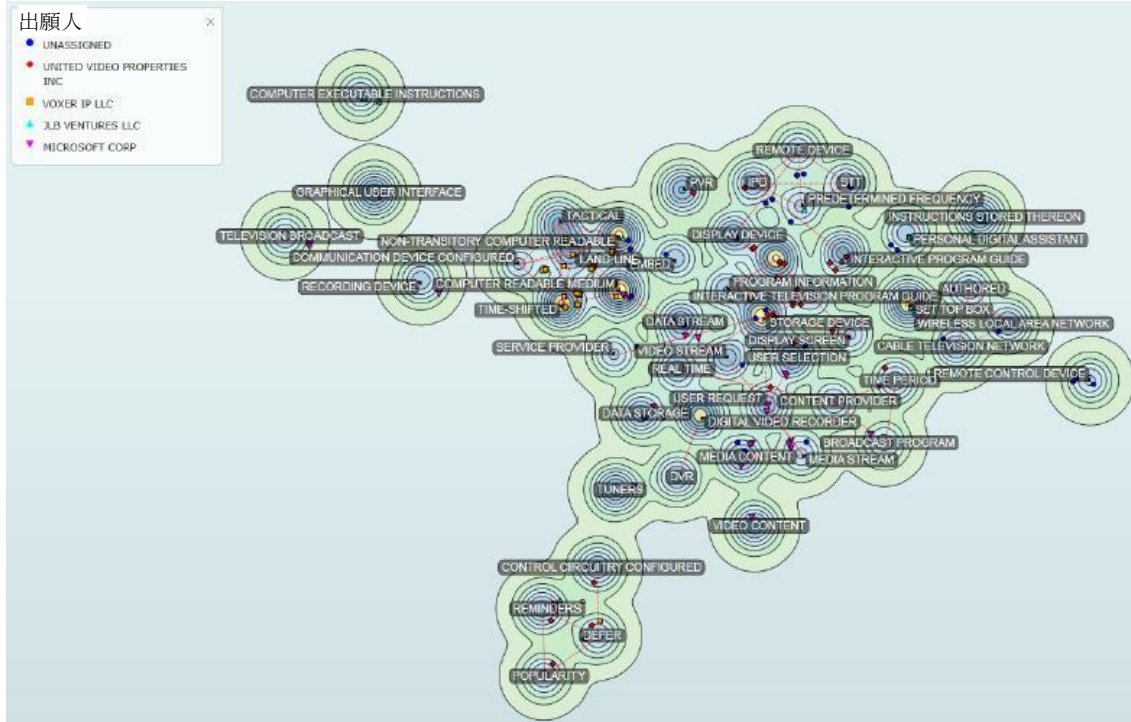
6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

■US6233389

名称	Multimedia time warping system	
出願人	TIVO INC	
最終権利者	TIVO INC	
産業/技術分類	情報通信/ AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US09/126071	1998.07.30
登録番号/登録日	US6233389	2001.05.15
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A multimedia time warping system. The invention allows the user to store selected television broadcast programs while the user is simultaneously watching or re-viewing another program. A preferred embodiment of the invention accepts television (TV) input streams in a multitude of forms, for example, National Television Standards Committee (NTSC) or PAL broadcast, and digital forms such as Digital Satellite System (DSS), Digital Broadcast Services (DBS), or Advanced Television Standards Committee (ATSC). The TV streams are converted to an Moving Pictures Experts Group (MPEG) formatted stream for internal transfer and manipulation and are parsed and separated it into video and audio components. The components are stored in temporary buffers. Events are recorded that indicate the type of component that has been found, where it is located, and when it occurred. The program logic is notified that an event has occurred and the data is extracted from the buffers. The parser and event buffer decouple the CPU from having to parse the MPEG stream and from the real time nature of the data streams which allows for slower CPU and bus speeds and translate to lower system costs. The video and audio components are stored on a storage device and when the program is requested for display, the video and audio components are extracted from the storage device and reassembled into an MPEG stream which is sent to a decoder. The decoder converts the MPEG stream into TV output signals and delivers the TV output signals to a TV receiver. User control commands are accepted and sent through the system. These commands affect the flow of said MPEG stream and allow the user to view stored programs with at least the following functions: reverse, fast forward, play, pause, index, fast/slow</p>		

reverse play, and fast/slow play.

■US6233389を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



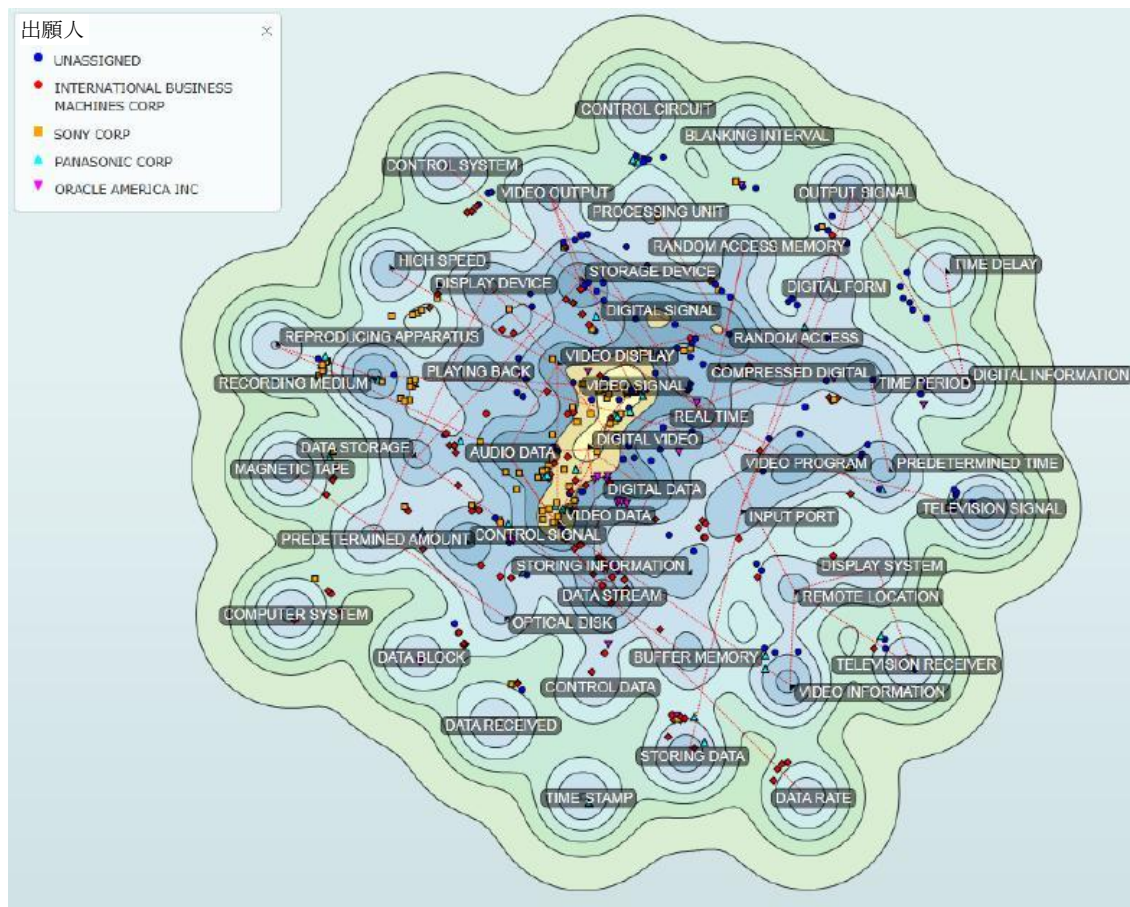
■US6233389特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US7558472

名称	Multimedia signal processing system	
出願人	TIVO INC	
最終権利者	TIVO INC	
産業/技術分類	情報通信/AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US09/935426	2001.08.22
登録番号/登録日	US7558472	2009.07.07
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A multimedia signal processing system utilizes an easily manipulated, low-cost storage and display system that allows the user to view a television program and instantly review previous scenes within the program. The invention also allows the user to store selected programs while simultaneously watching or reviewing another. A versatile system architecture enables providing the invention in multiple configurations, each adapted to receive input signals from a different source. At the highest level, the system includes an input section and an output section. Across all configurations, the output section remains substantially the same, while the input section varies according to the signal type and the source. Thus, several configurations are provided, each one requiring only minor system board modifications. The system architecture thus simplifies the design and manufacturing challenge presented by producing units to serve different markets, such as digital satellite, digital cable and analog cable.</p>		

■US7558472を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



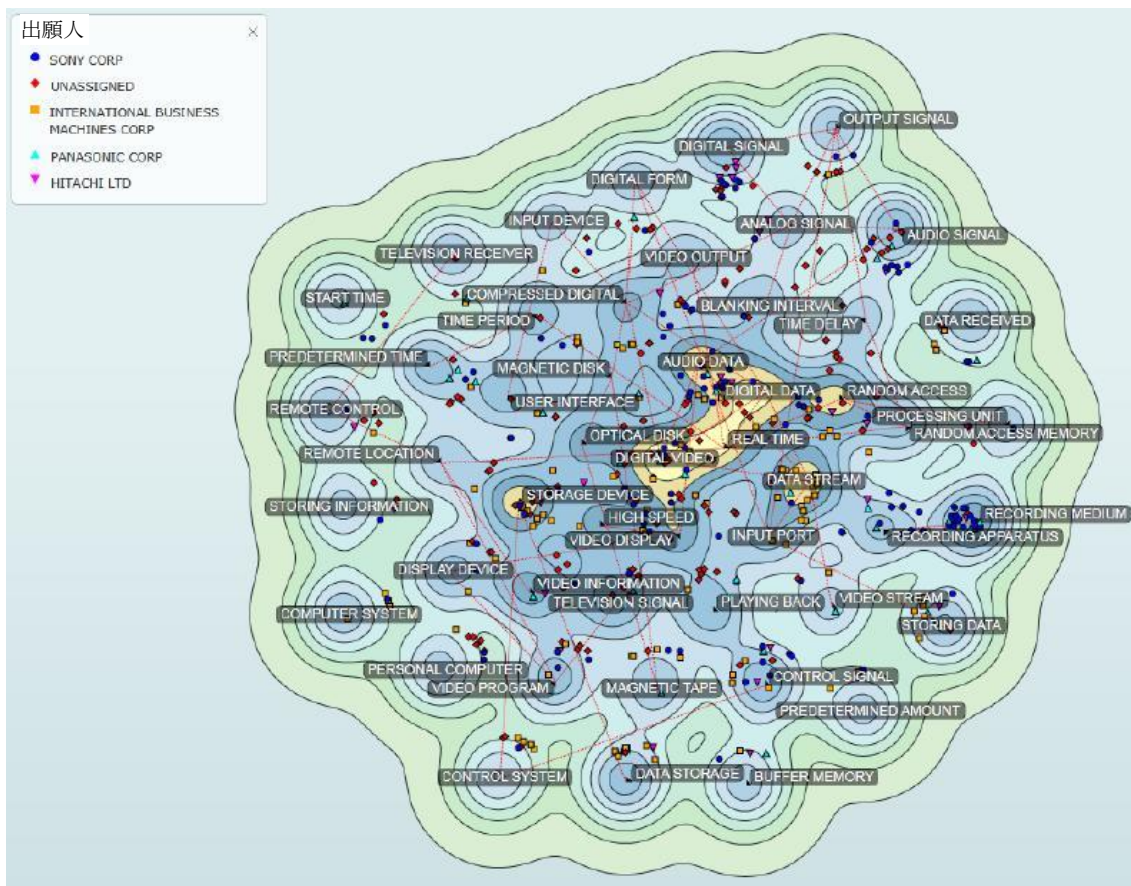
■US7558472特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ③

■US8457476

名称	Multimedia signal processing system	
出願人	TIVO INC	
最終権利者	TIVO INC	
産業/技術分類	情報通信/ AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US12/498335	2009.07.06
登録番号/登録日	US8457476	2013.06.04
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A multimedia signal processing system utilizes an easily manipulated, low-cost storage and display system that allows the user to view a television program and instantly review previous scenes within the program. The invention also allows the user to store selected programs while simultaneously watching or reviewing another. A versatile system architecture enables providing the invention in multiple configurations, each adapted to receive input signals from a different source. At the highest level, the system includes an input section and an output section. Across all configurations, the output section remains substantially the same, while the input section varies according to the signal type and the source. Thus, several configurations are provided, each one requiring only minor system board modifications. The system architecture thus simplifies the design and manufacturing challenge presented by producing units to serve different markets, such as digital satellite, digital cable and analog cable.</p>	<pre> graph LR IS[Input streams] --> IM[Input Module 101] IM -- "MPEG streams" --> MS[Media Switch 102] MS -- "MPEG streams" --> OM[Output Module 103] OM --> TV[TV] MS --- CPU[CPU 106] MS --- HD[Hard Disk 105] MS --- Mem[Memory 104] </pre>	

■US8457476を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



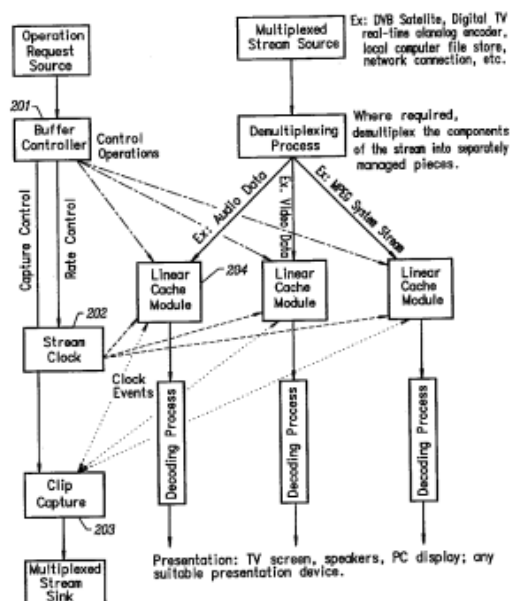
■US8457476特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ④

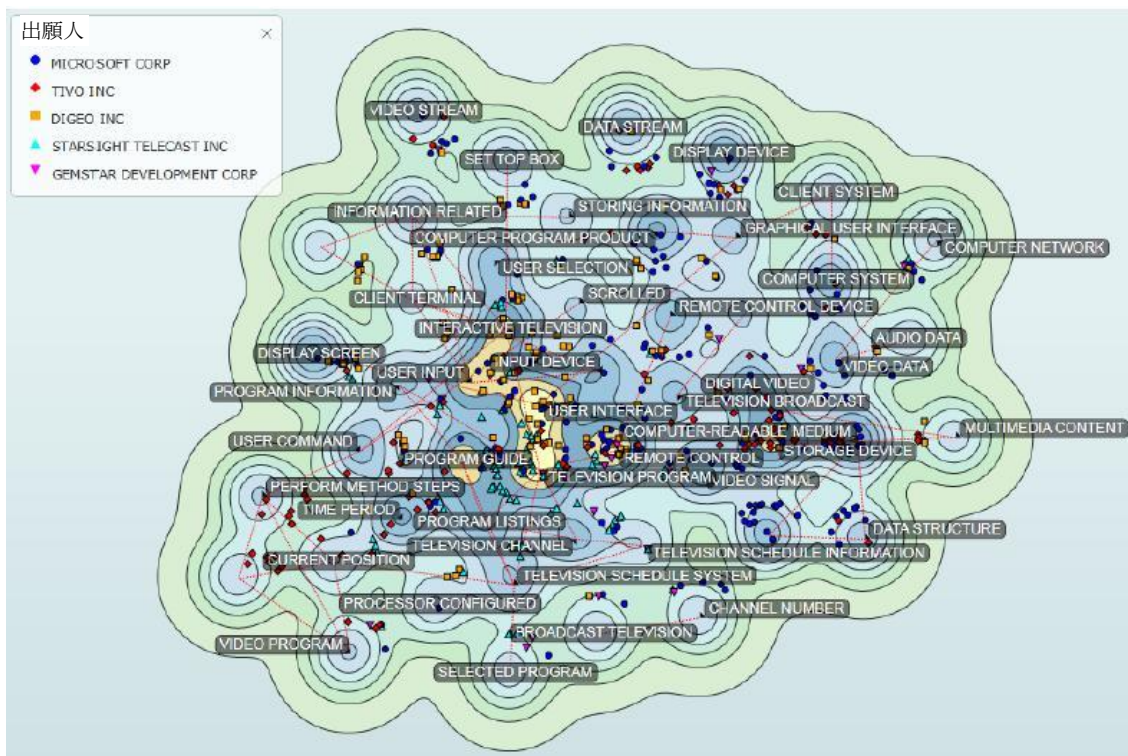
■US6792195

名称	Method and apparatus implementing random access and time-based functions on a continuous stream of formatted digital data	
出願人	TIVO INC	
最終権利者	TIVO INC	
産業/技術分類	情報通信/ AV(Audio-Video)技術	
出願番号/出願日	US09/994265	2001.11.26
登録番号/登録日	US6792195	2004.09.14
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

A continuous stream of formatted digital data, such as a video segment, audio segment, or information stream, appears to be a fixed length segment under certain circumstances, defining a virtual segment within the continuous stream which moves forward in time in synchrony with the continuous stream. The virtual segment thus defined can be explored in a non-linear fashion at arbitrary playback rates. For instance, concepts such as rewind, pause, frame advance, and fast forward become meaningful even though the continuous stream never ceases.



■US6792195を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6792195特許の譲渡履歴：0件

7. 訴訟の特徴と見通し

(1)本訴訟の原告であるTivo社は1997年に設立され、Digital Video Recorderの製品(DVR製品)を販売し、市場に初めて参入した。1999年にConsumer Electrics Showにて彗星のように登場したTivo社は、最初のDVR製品を発売して多くの注目を集めた。Tivo社のDVR製品は、テレビプログラムの膨大な量の情報を扱うための装置の製作に向けて新しい構成を利用した。また、Tivo社の新しい技術は、スマートフォンやタブレットのようなモバイルデバイス装置のユーザーがマルチメディア情報をダウンロードすると同時に、その情報を保存し再生することを可能にする。最近USA Todayは、Tivo社の技術を私たちの暮らしを変化させたトップ25の発明として選定した。

(2)Tivo社は、韓国企業のS社を相手取り、自社の389特許、195特許、472特許、476特許を侵害したとして本訴訟を提起した。前にもTivo社は、Echostar社、AT&T社、Verizon社、Motorola社、Cisco社を相手取って特許侵害訴訟を提起し、16億ドルの和解金を受け取った経緯があった。

(3)同訴訟においてTivo社は、S社の様々な製品が自社の389特許、195特許、472特許、476特許について文言侵害又は均等侵害、誘導侵害、寄与侵害、米特許法第271条(f)²⁶上の侵害に該当すると主張し、救済策として永久的な禁止命令、判決前利子、判決後利子、故意侵害による増額損害賠償、弁護士費用を請求した。

(4)Tivo社は多数のグローバル企業に対する特許侵害訴訟を提起し、高額の和解金を受けた経緯があるため、同訴訟においてもS社による特許侵害の判決が言い渡される確率が高いと予想される。こうした理由から同訴訟を引き続き進めるよりは、特許侵害の確率が高いと判断されれば、早期に和解をした方が良いと考えられる。

²⁶ 米特許法第271(f)は「(1)誰でも権限なく特許登録された発明品の構成要素(components)の全部又は一部が組み立てられていない場合、この構成要素の全部又は相当部分を米国で又は米国から供給を受けて米国内では全部又は相当部分を組み立てないまま外国に送り、その構成要素を積極的に結合させたのであれば、侵害者として責任を負う。(2)誰でも権限なく特許登録された発明品の構成要素(components)の全部又は一部が組み立てられていない場合、その発明品のための用途で特別に製造され、又は特別に改造され、相当に特許を侵害していない用途に適した必須商品でない構成要素を、その構成要素が製造又は改造されることを知っていながら、米国で又は米国から供給を受けて米国内で構成要素を結合したとしても、特許侵害に当たる方法により外国でその構成要素を結合させたのであれば、侵害者として責任を負う」と規定している。

<ゲーム及び生活家具>

ヌ. Acushnet Company v. 韓国N社

訴訟内容

- [事件番号1:15-cv-11524 (2015-04-06)] 原告のAcushnet Companyは、被告のN社を相手取り、改善された飛行性能を持つゴルフボールに関するUS6923736、US7226369、US7491137、US8360902、US8465381を侵害したとして、米マサチューセッツ地方裁判所に提訴した。

1. 訴訟書誌情報

■当事者情報

原告①[製造企業]

▷ Acushnet Company



被告②[製造企業]

▷ 韓国 N 社

○原告現況

- ・ゴルフ用品及び衣類を販売する米国企業で、ゴルフボールの商標であるタイトルリスト以外にフットジョイ、スコッティ・キヤメロンなどを所有している。

①Acushnet Company



○被告現況


- ・タイヤ及びゴルフボールを製造する韓国企業

②韓国N社

■裁判所情報

管轄裁判所	担当判事
D.C. Massachusetts	William G. Young

■係争製品

係争製品	
Triangular dipyramid 318 dimple pattern, 3F12, Fire, Tour-Z, HL3 Smack Daddy and others - Golf balls	

2. 訴訟関連特許の情報(5件)

特許番号	発明の名称	技術分野
US6923736	Golf ball with improved flight performance	その他産業/ ゲーム及び生活家具
US7226369	Golf ball with improved flight performance	その他産業/ ゲーム及び生活家具
US7491137	Golf ball with improved flight performance	その他産業/ ゲーム及び生活家具
US8360902	Multi-layer golf ball	その他産業/ ゲーム及び生活家具
US8465381	Three-layer-core golf ball having highly-neutralized polymer outer core layer	その他産業/ ゲーム及び生活家具

3. 原告の Acushnet Company の最近訴訟履歴

事件番号	訴訟日付	管轄裁判所	被告	関連特許番号
—	—	—	—	—

4. 原告の特許資産現況

情報通信	電気電子	化学/バイオ	装置産業	機械素材	その他産業	合計
18 (0.5%)	32 (0.8%)	237 (6.6%)	46 (1.2%)	230 (6.4%)	3,006 (84.2%)	3,569

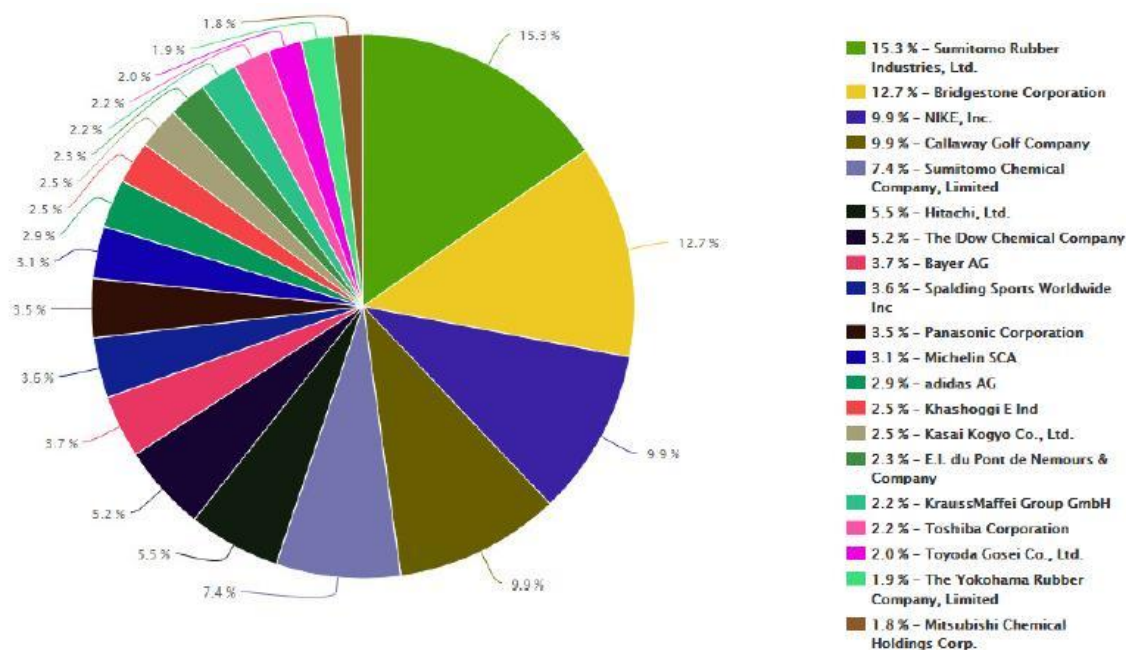
5. 原告の Acushnet Company の訴訟技術分野の主要企業

■主要企業トップ20



*赤に近いほど売上が高く、ブロックが大きいほど特許保有件数が多い。

■主要企業トップ20の特許シェア



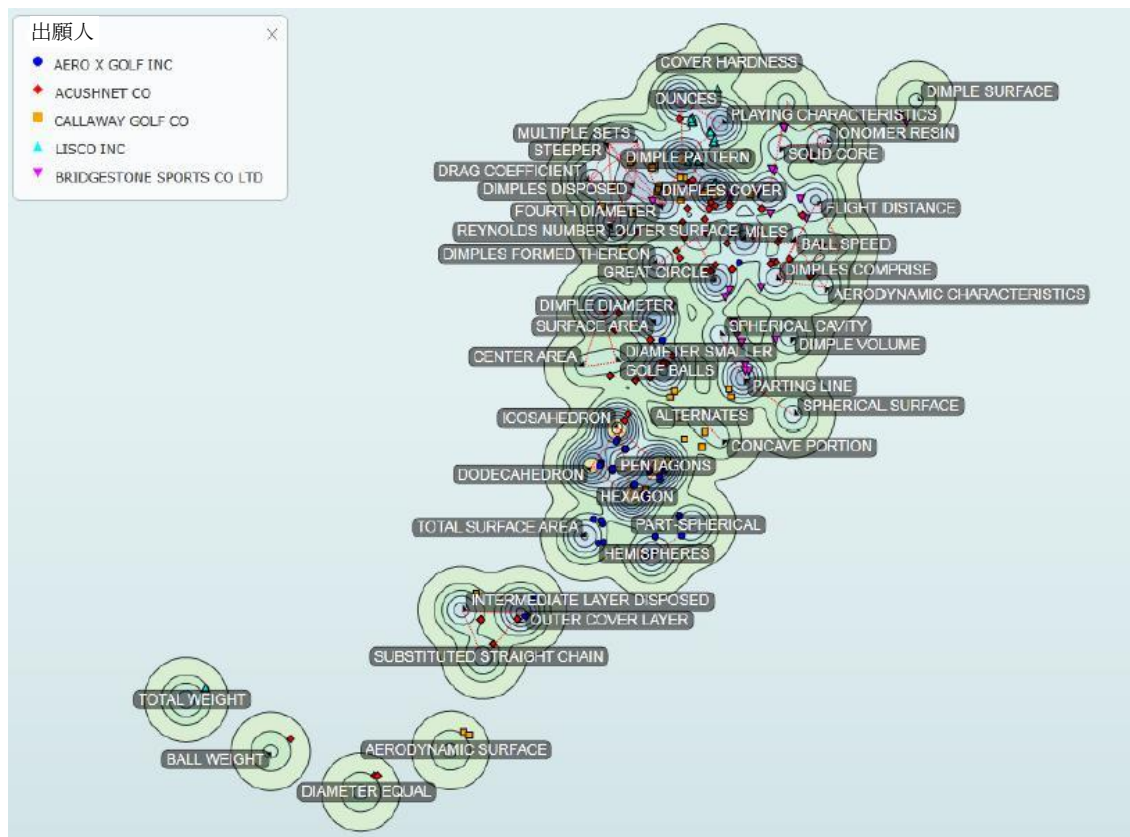
6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ①

■US6923736

名称	Golf ball with improved flight performance	
出願人	ACUSHNET CO	
最終権利者	ACUSHNET CO	
産業/技術分類	その他産業/ゲーム及び生活家具	
出願番号/出願日	US10/336910	2003.01.06
登録番号/登録日	US6923736	2005.08.02
所有権の最終譲渡日	-	

技術のまとめ	代表図面
<p>A golf ball is provided that has improved aerodynamic efficiency, resulting in increased flight distance for golfers of all swing speeds, and more particularly for golfers possessing very high swing speeds, such as those who can launch the balls at an initial speed greater than 160 miles per hour and more particularly at initial ball speed of about 170 miles per hour or higher. The golf ball of the present invention combines lower dimple count with multiple dimple sizes to provide higher dimple coverage and improved aerodynamic characteristics.</p>	

■US6923736を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US6923736特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ②

■US7226369

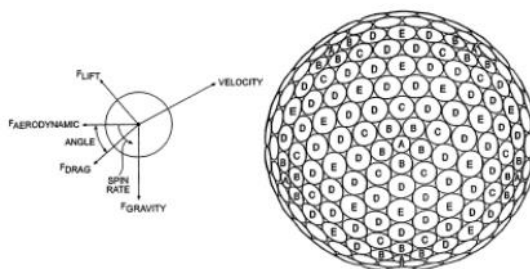
名称	Golf ball with improved flight performance	
出願人	ACUSHNET CO	
最終権利者	ACUSHNET CO	
産業/技術分類	その他産業/ゲーム及び生活家具	
出願番号/出願日	US11/302827	2005.12.14
登録番号/登録日	US7226369	2007.06.05
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A golf ball is provided that has improved aerodynamic efficiency, resulting in increased flight distance for golfers of all swing speeds, and more particularly for golfers possessing very high swing speeds, such as those who can launch the balls at an initial speed greater than 160 miles per hour and more particularly at initial ball speed of about 170 miles per hour or higher. The golf ball of the present invention combines lower dimple count with multiple dimple sizes to provide higher dimple coverage and improved aerodynamic characteristics.</p>	 	

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ③

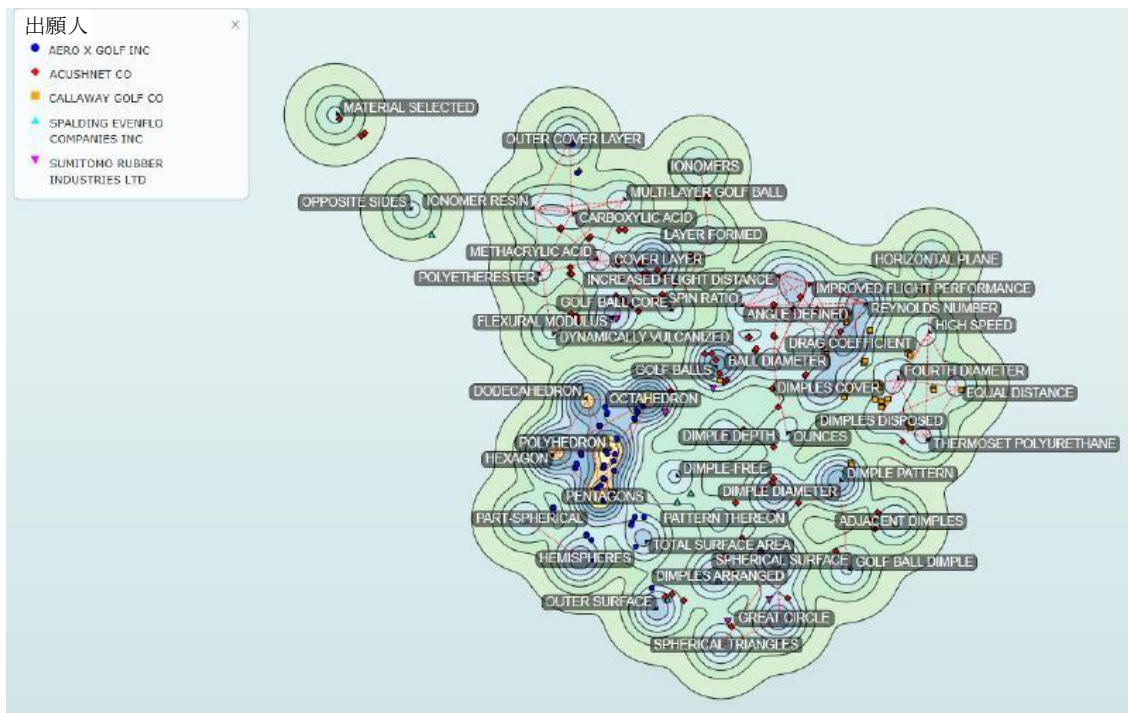
■US7491137

名称	Golf ball with improved flight performance	
出願人	ACUSHNET CO	
最終権利者	ACUSHNET CO	
産業/技術分類	その他産業/ゲーム及び生活家具	
出願番号/出願日	US11/907195	2007.10.10
登録番号/登録日	US7491137	2009.02.17
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

A golf ball with aerodynamic coefficient magnitude and aerodynamic force angle, resulting in improved nflight performance, such as increased carry and flight consistency regardless of ball orientation. In particular, the present invention is directed to a golf ball having increased flight distance as defined by a set of aerodynamic requirements at certain spin ratios and Reynolds Numbers, and more particularly he golf ball has a low lift coefficient at a high Reynolds Number.



■US7491137を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



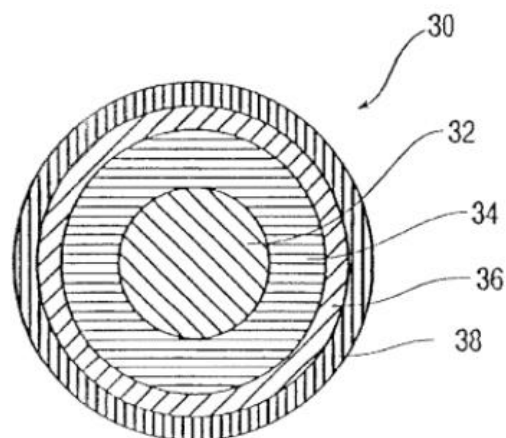
■US7491137特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ④

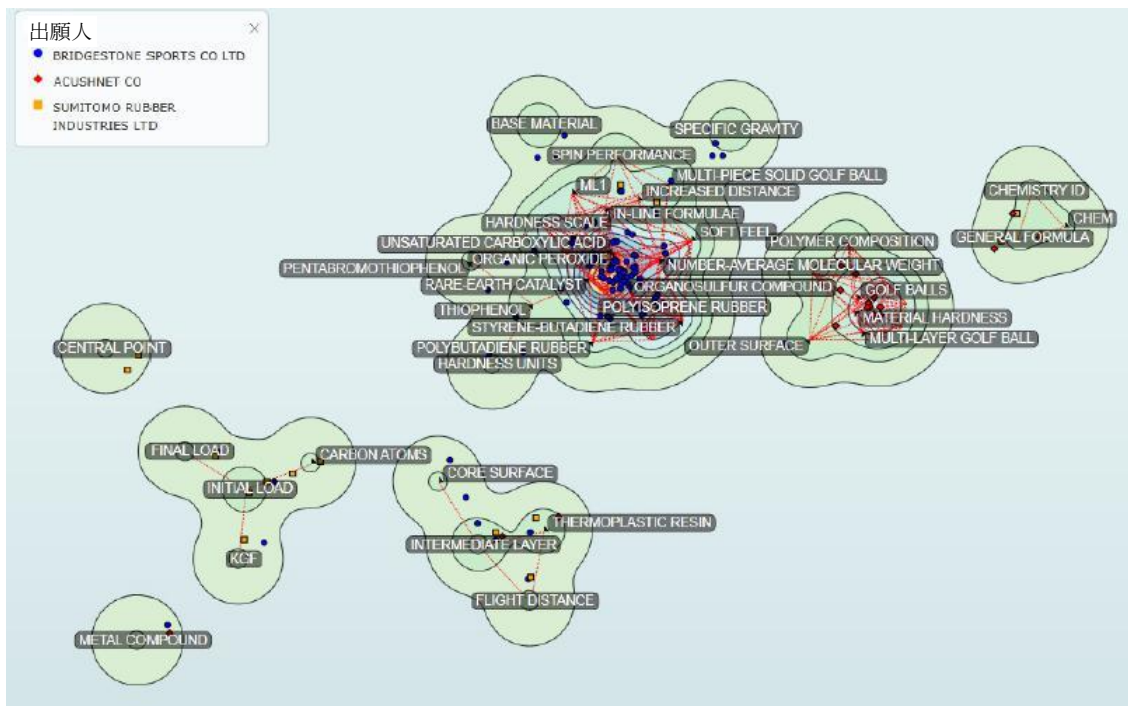
■US8360902

名称	Multi-layer golf ball	
出願人	ACUSHNET CO	
最終権利者	ACUSHNET CO	
産業/技術分類	その他産業/ゲーム及び生活家具	
出願番号/出願日	US13/416102	2012.03.09
登録番号/登録日	US8360902	2013.01.29
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	

Golf balls consisting of a dual core and a dual cover are disclosed. The dual core consists of an inner core layer formed from a rubber composition and an outer core layer formed from a highly neutralized polymer composition.



■US8360902を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



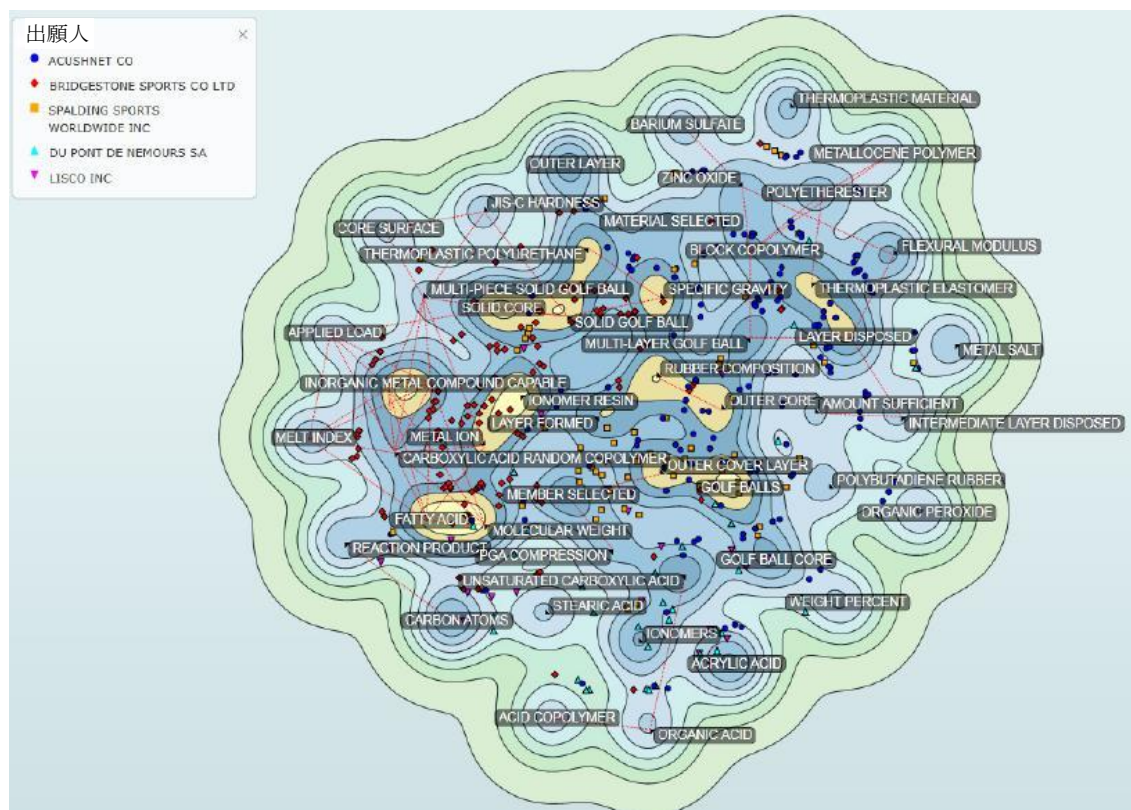
■US8360902特許の譲渡履歴：0件

6. 訴訟関連特許の詳細情報 - ⑤

■US8465381

名称	Three-layer-core golf ball having highly-neutralized polymer outer core layer	
出願人	ACUSHNET CO	
最終権利者	ACUSHNET CO	
産業/技術分類	その他産業/ゲーム及び生活家具	
出願番号/出願日	US13/416132	2012.03.09
登録番号/登録日	US8465381	2013.06.18
所有権の最終譲渡日	-	
技術のまとめ	代表図面	
<p>A golf ball including an inner core layer formed from a thermoset rubber composition and having a first surface hardness; a thermoplastic outer core layer having a second surface hardness, an inner surface hardness, and being formed from a copolymer of ethylene and an α,β-unsaturated carboxylic acid, an organic acid or salt thereof, and sufficient cation source to fully-neutralize the acid groups of the copolymer; an inner cover layer; and an outer cover layer; wherein the first surface hardness is substantially the same as the second surface hardness and the inner surface hardness.</p>	<p>図示なし</p>	

■US8465381を引用・被引用した特許群の主な技術キーワードの現況



■US8465381特許の譲渡履歴 : 0件

7. 訴訟の特徴と見通し

(1)本事件の原告であるAcushnet社は、ゴルフ用品を生産・販売するグローバル企業であり、原告の製品の中で有名な製品は「Titleist」というブランドネームのゴルフボールだ。同事件の被告は、ゴルフボールを製造・販売する、①Zimventures社、②3 Up Golf社、③Dixon Golf社、④Kick X Golf社、⑤Lightning Golf社、⑥Monsta Golf社、⑦Rife Golf社、⑧Vail Roberts社、⑨Vice Sporting Goods社、⑩韓国企業のN社、⑪Ariva Golf社の11社である。

(2)一般的にゴルフボールは、ボールの表面が凸凹なディンプル形状(dimple pattern)になっている。このようなディンプル形状は、ゴルフボールの空気力学的性質(aerodynamic properties)に影響を与え、ゴルフボールの動きに影響する揚力と抗力(lift and drag)の程度を部分的に判断できるようにする。ゴルフボールが空気中で動くときに、空気はゴルフボールの揚力と抗力に影響を与える。抗力(drag force)はゴルフボールが動く反対方向に作用してゴルフボールの速度を下げる反面、揚力(lift force)はゴルフボールが動く垂直方向に作用してゴルフボールがもっと高く飛ぶようにする。最適のゴルフボールの軌跡を作るためには、単に抗力を最小化し揚力を極大化するのではなく、抗力と揚力に対する最適化した均衡(optimal balance)を保つゴルフボールを作ることが中核になる。単に揚力を最大化するとボールをあまりにも高く飛ばせてしまう危険があり、これはゴルフボールの動きの正確性を落とし、飛距離も短縮させる。

(3)2003年頃、ほとんどのゴルフボールは390個から440個のディンプルを持っていた。当時は、ゴルフボールにディンプル形状が多いほどより遠くまで飛ばせるというのがゴルフ業界の一般的な認識だった。しかし、研究を重ねた原告のAcushnet社は、より少ない数のディンプル形状と特定のディンプル形状を使用した方が揚力と抗力を減らし、ゴルフボールをより鋭く飛ばせることを解明した。このような原告のAcushnet社による発見は、自社のゴルフボールの「Pro V1x製品」に反映された。このボールは以前の「Pro V1製品」よりディンプルが60個少ない。この事実を基に原告のAcushnet社は736の特許、369特許、137特許の3件の特許を獲得した。また、原告のAcushnet社は、より広範囲な研究を通じてゴルフボールのスピンの飛距離を向上させる最適の組み合わせを調べる研究を行い、その結果、902特許と381特許が生まれた。

(4)原告のAcushnet社は、被告らがそれぞれ異なるブランド名を持つゴルフボールを販売していたものの、そのゴルフボールはいずれも同じ生産業者によって同数のディンプル形状、形、

サイズが同じゴルフボールを広告・販売したとして特許侵害訴訟を提起した。²⁷原告の主張によると、被告らの製品はすべて1.685インチの同じ直径で、1.61オンスの同じ重さで、アロマティックウレタン(aromatic urethane)という同じ素材を使用し、同じ強度と厚さになっており、台湾という同じ地域で生産され、双三角錐(triangular dipyramid)の形という同じディンプル形状と318個という同数のディンプルを持っていると主張した。

(5)同訴訟において原告は、被告らが自社の特許である736特許、369特許、137特許、902特許と381特許を文言的に侵害し、又は均等論的に侵害したと主張した。そして、原告は被告らの特許侵害行為によって損害を被ったとして損害賠償を請求し、万一、被告らが持続的に特許侵害行為をするのであれば、自社は回復できない損害(irreparable harm)を被るため、金銭的賠償だけで自社の損害が救済されるとは限らないという理由から予備的な禁止命令と永久的な禁止命令を申請した。また、原告は判決前利子も請求した。

(6)同訴訟において原告が勝訴するためには、自社の主張に対する信憑性のある証拠の提出が重要だと考えられる。そして原告の特許は、多くの研究を通じて以前のゴルフボールの品質より消費者が求める品質をゴルフボールに反映したため、当該特許が無効となる可能性はやや低いものとみられる。

²⁷ 被告の3 Up Golf社の製品は「3 Up 3F12製品」、被告のDixon Golf社の製品は「2010 Dixon Fire製品」と「2012Dixon Fire製品」、被告のKick X Golf社の製品は「Kick X Tour-Z製品」、被告のLightning Golf社の製品は「Lightning HL3 Smack Daddy製品」、被告のMonsta Golf社の製品は「Monsta Golf Ball製品」、被告のRife Golf社の製品は「2013 Innovex V-Motion製品」、「2011 Innovex V-Motion製品」、「2011 Innovex V-Motion Tour製品」、「Rife V-Motion製品」、被告のVail Roberts社の製品は「I Need The Ball製品」、「The Ball製品」、被告のViceSporting Goods社の製品は「Vice Pro製品」、「Vice Pro Shooter K1X製品」、「Vice Pro Neon製品」、「Vice ProFlamingo製品」、被告のNexen社の製品は「Saint Nine V製品」、被告のAriva Golf社の製品は「Ariva Tour AR-4製品」である。

IV. 国際IP 이슈の判例

1. Ariosa v. Sequenom判決

<韓国知識財産保護院イ・ジュファン博士>

IV. 国際IP 이슈の判例

1. Ariosa v.Sequenom判決²⁸

: 2015年6月2日、連邦巡回控訴裁判所は、胎児の遺伝的特性の診断方法に関する特許の対象の適格を否定した。

1. 事件の争点

本事件の争点は、胎児の遺伝的特性を診断するために、妊婦の血液中を自由に回る胎児のDNAであるcffDNA(cell free fetal DNA)²⁹を探知する方法に関する発明が米国特許法第101条³⁰が規定している特許が受けられる発明に該当するかどうかである。

2. 事実関係と事件の経過

Sequenom社は、U.S. Patent No.6,258,540³¹の特許権者であり³²、540特許は胎児の性などの遺伝的特性を診断するため、妊婦の血液中のcffDNAを探知する方法に関する特許である³³。540特許が具体化しているcffDNAを利用した胎児のDNAの探知方法が従来の探知方法と異なる所は、妊婦の血液からサンプルを採取するため、外科手術を通じて胎児から直接サンプルを採取

*本内容は筆者の個人的な見解であり、韓国知識財産保護院の公式見解ではありません。

²⁸ Ariosa Diagnostics, Inc.v.Sequenom, Inc., No.2014-1139, 2014-1144(Fed.Cir.2015)

²⁹ cffDNAは、妊婦の血液中を自由に回る胎児のDNAであり、産婦の静脈に穴を開ける静脈穿刺方法(venipuncture)によってcffDNAサンプルが採取される。そのため、cffDNA分析方法は、胎児に外科手術を行わない分析方法である。https://en.wikipedia.org/wiki/Cell-free_fetal_DNA(2015年12月7日13時時点)

³⁰ 35 U.S.C.§101.Inventions patentable(stating that whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title)。

³¹ 以下では「540特許」という。

³² 540特許の請求項1は次のとおりである。「A method for detecting a paternally inherited nucleic acid of fetal origin performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises amplifying a paternally inherited nucleic acid from the serum or plasma sample and detecting the presence of a paternally inherited nucleic acid of fetal origin in the sample」

³³ 1996年にDennis Lo博士とJames Wainscoat博士は、既存のその他研究者らが医学的にゴミだと見なしていた妊婦の血液中に存在しているcffDNAを発見した。彼らはこの発見に支えられ、胎児の性など胎児の遺伝的特徴を調べるため、妊婦の血液中のcffDNAの一部が探知できる方法を考案した。それから同方法はSequenom社により「MaterniT21 test」という製品で市場に発売された。2001年にDennis博士とWainscoat博士はcffDNAの探知方法に関する特許を受けた。

する必要がないということだった³⁴。Sequenom社は、Harmony Test製品を生産・販売しているAriosa社に特許侵害警告状を送り、これを受けたAriosa社は、California州北区地区地方裁判所に特許非侵害確認判決を請求した³⁵。次いでSequenom社もAriosa社を相手取って特許侵害の反訴を請求し、予備的な禁止命令を申請した。地方裁判所は、当該540特許が特許を受けることができる対象であるかどうかについて実質的な疑問(substantial question)が存在するとして予備的な禁止命令を棄却し、Sequenom社は控訴を提起した³⁶。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が予備的な禁止命令を下した決定に誤りがあったと判示し、地方裁判所の判決を破棄し、差し戻した³⁷。差し戻しの後、両当事者は米国特許法第101条に基づく540特許の有効性についての確認判決を地方裁判所に請求した。地方裁判所は、540特許の妊婦の血液中にあるcffDNAを探知する方法は特許が受けられない自然的現象(natural phenomenon)に過ぎないというAriosa社

³⁴ つまり、540特許の胎児のDNA探知方法は、非外科的な胎児テスト(non-invasive prenatal test)方法に該当する。

³⁵ 本事件においてSequenom社から特許侵害警告状を受けたのは、Ariosa社以外にNatera社とNatera社のライセンサーであるDiagnostics Center社もある。両社ともにSequenom社に特許非侵害確認判決を請求した。

³⁶ 予備的な禁止命令の目的は、訴訟の本案に対する判決がある以前に行われる被申請人の特許侵害行為を禁止することで、被申請人の訴訟中の特許侵害行為によって発生しかねない特許権者の回復できない損害(irreparable harm)を防止するためのものだ。禁止命令に関する根拠規定は米国特許法第283条であるが、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure Rule)第65条(a)は、予備的な禁止命令について別途規定している。特許権者が地方裁判所から予備的な禁止命令を獲得するには、i)自社が本案訴訟で勝訴する可能性(likelihood of success)があるということ、ii)予備的な禁止命令が認められなければ、特許侵害により自社が回復できない損害(irreparable harm)を被りかねないということ、iii)予備的な禁止命令が認められない場合に自社が被りかねない損害と予備的な禁止命令が認められる場合に被申請人が被りかねない損害を比較すると(balance of hardships)、自社の損害の方が大きいということ、iv)予備的な禁止命令が認められるとしても、公共の利益(public interest)が被害を受けないことを証明しなければならない。予備的な禁止命令の認定条件のうち、本案の勝訴可能性を証明する特許権者は、当該特許の有効性(validity)と侵害(infringement)を証明しなければならない。ただし、米国特許法第282条は、登録特許を有効な特許として推定するため、当該特許の有効性に対する証明責任は被申請人が負担する。1992年にNew England Braiding Co.v.A.W.Chesterton Co.,970 F.2d 878,882-83(Fed.Cir.1992)判決において連邦巡回控訴裁判所は、i)被申請人が当該特許の有効性について反論する方法は、当該特許の有効性について実質的な疑問(substantial question)を提起することであり、ii)万一、被申請人が明確かつ説得力のある証拠基準(clear and convincing evidence standard)によって当該特許の有効性について実質的な疑問を提起すれば、iii)特許権者は、被申請人の攻撃方法を退けるために、被申請人が主張する攻撃方法が実質的な論議の価値がないということ(lack substantial merit)を証明しなければならないとした。結局、同事件で問題となっている540特許が特許対象適格性を備えているかに関する問題は、当該特許の有効性に関する問題であり、Ariosa社は540特許が特許を受けることができる対象ではないことに実質的な疑問を提起することで、当該特許の有効性の推定を覆滅することができる。米国特許法における予備的な禁止命令の歴史的沿革と判例理論の発展についての詳しい内容は、イ・ジュファン『米国特許法における特許侵害による救済と韓国特許法に対する示唆点—特許権の均衡時代の到来』延世大学大学院博士論文、2015.8.19-76面を参照。

³⁷ Aria Diagnostics, Inc.v.Sequenom, Inc., 726 F.3d 1296, 1305(Fed.Cir.2013)。特に連邦巡回控訴裁判所は、この判決において540特許が特許対象適格性に該当するかどうかに対し、実質的な疑問の有無について意見を述べないと強調し、連邦最高裁判所のAss'n for Molecular Pathology v.Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct.2107, 2117(2013)判決の観点から、地方裁判所が対象特許が特許対象適格性を備えているかについて判断するように差し戻すとした。

の主張を受け入れ、540特許は特許対象適格性がないと判決した³⁸。Sequenom社は控訴を提起した。

3. 連邦巡回控訴裁判所の判決

まず、連邦巡回控訴裁判所は、連邦最高裁判所が歴史的に米国特許法第101条に基づき特許を受けることができないものとして、自然法則(laws of nature)、自然現象(natural phenomenon)、抽象的なアイデア(abstract ideas)を例に挙げていると強調し³⁹、2012年に連邦最高裁判所がMayo Collaborative Services v.Prometheus Laboratories, Inc.の判決⁴⁰において、当該特許が特許対象適格性があるかどうかを判断するための方法として採択した2段階の判断方法(two-step of the analysis)を本事件において具体的に適用した⁴¹。まず、連邦巡回控訴裁判所は、Mayo判決の最初の段階の判断において、540特許は妊婦の血液中に存在するcffDNAという自然現象を探知する方法に過ぎないと判決し、「540特許は自然現象から始まり、自然現象で終わる(the claimed method begins and ends with a naturally occurring phenomenon)」と強調した⁴²。次に連邦巡回控訴裁判所は、Mayo判決の2番目の段階の判断において血液中のDNA配列を準備し増幅することは、1997年にすでに関連業界の博士らによって遂行されたため、すでに関連業界ではよく知られており、一般的であり従来に存在していた活動(well-understood, routine, or conventional activity)に過ぎないとして、540特許は、妊婦の血液中に存在するcffDN

³⁸ Ariosa Diagnostics, Inc.v.Sequenom, Inc., 19 F.Supp.3d 938, 949, 953(N.D.Cal.2013)。特に地方裁判所は、cffDNAを増幅し探知する方法は、540特許が出願された時の1997年にすでによく理解されており、一般的であり従来に行われていた活動(well-understood, routine, or conventional activity)に該当するだけで、さらにこの方法は自然的な現象に過ぎないとした。

³⁹ 連邦巡回控訴裁判所は、最近連邦最高裁判所がソフトウェア特許の特許対象適格性について判示したAlice Corp.v.CLS Bank Int'l, 134 S.Ct.2347, 2354(2014)判決を引用した。

⁴⁰ Mayo Collaborative Services v.Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct.1289(2012)

⁴¹ Mayo Collaborative, 132 S.Ct.at 1297-98.連邦最高裁判所は自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを請求している特許と特許が受けられる概念を請求している特許を区分するための方法(framework)について説示した。連邦最高裁判所は、最初の段階では当該特許の請求項が特許を受けることができない概念に該当するかどうか(the claims at issue are directed to a patent ineligible concept)を判断し、その次の段階では、万一そうであれば、特許請求項の構成要素が個別的に、また命令された組み合わせによって追加的な構成要素が当該特許請求項の本質を特許が受けられる出願として変形させるかどうか(the elements of each claim both individually and"as an ordered combination"to determine whether additional elements"transform the nature of the claim"into a patent-eligible application)を判断するとした。特に連邦最高裁判所は、2番目の段階は発明的な概念が存在するかどうかに対する調査のための段階であり、当該特許が特許を受けることができない概念の以上に該当することを確認できるほどの十分な構成要素又は構成要素の組み合わせが存在するかどうかを調査するものであると言及した。

⁴² その理由について連邦巡回控訴裁判所は、妊婦の血液中のcffDNAの存在が自然現象に該当するということは明らかであり、自然的に存在する核酸の塩基序列はDennis博士とWainscoat博士が発見する以前に知られていたものであり、発明の説明書によるとDennis博士とWainscoat博士が「私たちは胎児のDNAが妊婦の血液中に存在することと妊婦のDNAが特定の遺伝的疾患に対する非外科的な胎児診断方法に有用だということを証明した」と述べたと説明した。

Aという自然現象に対して特許が受けられる発明として変形させることはできないと判決し、地方裁判所の判決を確定した⁴³。

4. 対象判決の示唆点

対象の判決は、胎児と同性の胎児の特性を診断するためにcffDNAを探知する方法に関する特許は、特許対象適格性がないと宣言したという点で意義のある判決である⁴⁴。特に対象判決は、従来にその他生命工学博士らが発見できなかった方法、つまり、外科手術の代わりに妊婦の血液中に存在するcffDNAを探知して胎児と同性の胎児の特性を把握する方法が現実的に非常に有用かつ画期的な発明であるにもかかわらず、特許対象適格性がないと判示した。よって、対象判決は、最近判示された特許対象適格性に関する連邦最高裁判所の判決である、2010年のBilski v.Kappos判決⁴⁵、2012年のMayo Collaborative Services v.Prometheus Laboratories, Inc.判決⁴⁶、2013年のAss'n for Molecular Pathology v.Myriad Genetics, Inc.判決⁴⁷、2014年のAlice Corp.v.CLS Bank Int'l判決⁴⁸における連邦最高裁判所の意図を反映した判決であると考えられる。特に1982年に連邦巡回控訴裁判所が設立されて以来、連邦最高裁判所は特許事件に介入していなかったが、2002年のFesto Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.判決⁴⁹以降、特許事件において同所の見解を示し始めた⁵⁰。2002年のFesto判決とそれから相次いだ判決における連邦最高裁判所の意見の全般的な趣旨は、1980年代と1990年代に米国政府が強力に推進したプロパテント(特許重視)政策(pro-patent policy)が施行された時期より、特許権の効力を相対的に弱体化させるものだった⁵¹。このような雰囲気の中でBilski判決、Mayo判決、M

⁴³ 控訴でSequenom社は、540特許はcffDNAを探知する方法だという自然現象の特許出願しただけだと主張した。これについて連邦巡回控訴裁判所は、PCR方法のようにcffDNAを増幅し探知する方法は1997年にすでによく知られており、一般的で、従来に存在していた活動であるため、この方法は新しく有用な方法ではないと述べ、Sequenom社の主張を受け入れた。

⁴⁴ 連邦巡回控訴裁判所のAriosa判決は、特許が認められる基準である対象適格基準を以前より高く設定した。<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8ec5bf69-56c4-422d-9ff9-5a1790875486>(2015年12月8日15時時点)。

⁴⁵ Bilski v.Kappos, 561 U.S. 593(2010)

⁴⁶ Mayo Collaborative Services v.Prometheus Laboratories, Inc.,132 S.Ct.1289(2012)。

⁴⁷ Ass'n for Molecular Pathology v.Myriad Genetics, Inc.,133 S.Ct.2107(2013)

⁴⁸ Alice Corp.v.CLS Bank Int'l, 134 S.Ct.2347(2014)

⁴⁹ Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722(2002)

⁵⁰ Festo判決において連邦最高裁判所は、特許出願経過禁反言の認定基準としてFlexible Barを明示的に採択し、特許出願経過禁反言が適用される範囲を拡張した。結果的に特許事件で均等侵害が認められる範囲を縮小した。

⁵¹ 2006年のeBay, Inc.v.MercExchange, LLC.,547 U.S. 388(2006)判決では、永久的な禁止命令の認定条件として衡平法的な要件であるfour-factor testを新たに採用することにより、パテントコントロールに対する永久的な禁止命令の認定を制限しようとした。また2007年のKSR Int'l Co.v.Teleflex, Inc.,550 U.S. 398(2007)判決では、当時連邦巡回控訴裁判所が採択していたTSM testだけで進歩性を判断するのは、米国特許法が進歩性を規定した趣旨に反すると批判し、以前の1966年のGraham判決で進歩性の判断基準であったGraham testに復帰し、結局進歩性の認定基準を従来より強化した。さらに、2008年のQuanta Computer, Inc.v.LG

Myriad判決、Alice判決においても連邦最高裁判所は、ソフトウェア、診断医学、生命工学関連特許の特許対象適格性に関する認定範囲を制限しようとした⁵²。特にMayo判決とMyriad判決は、対象判決と同様に診断医学又は生命工学に関する発明の特許対象適格性に関する判決であって、対象判決がcffDNAの探知方法に対して特許対象適格性を否定する結果を裏付けている⁵³。現在、米国連邦最高裁判所が堅持しているソフトウェアの発明、生命工学の発明などの特許対象適格性に対する否定的な態度により⁵⁴、今後、連邦巡回控訴裁判所も連邦最高裁判所の意見に従って米国特許法第101条が規定している特許が受けられる対象を持続的に狭く解釈すると予想される。しかし、対象判決からも分かるように、このような米裁判所の態度は人類の暮らしや健康に有用さを提供する画期的な発明であっても特許が付与されない可能性があるということ、特許発明のために多大な資本や時間を投資した発明家又は革新家の努力を無視することになりかねない。1981年のDiamond v.Chakrabarty判決⁵⁵において、米国連邦最高裁判所は「太陽の下に人間によって作られたものはいかなるものであっても(anything under the sun that is made by man)、特許の対象になり得る」と宣言した⁵⁶。この判決は、米政府のプロパテント政策の産物でもあるが、人間が発明に投資した努力は特許の付与により補償が受けられるという意味で解釈することもできるため、特許対象適格性の判断は非常に慎重に行われなければならない。

Electronics, Inc.,553 U.S. 617(2008)判決では、特許権者がライセンス契約により実施権を設定した以上、それが方法特許であれ機械特許であれ、特許権の効力が消えると判示し、特許権消尽理論の適用範囲を拡大した。結果的に特許侵害の認定範囲を縮小した。

⁵² 2010年のBilski判決において連邦最高裁判所は、製品の販売者と購買者が価格変動のリスクを回避できる方法の請求項の特許対象適格性を否定し、特に1990年代中後半にソフトウェア関連発明の特許対象適格性の認定基準として採択されたUCT(Useful, Concrete, Tangible)testを廃棄し、ソフトウェアの発明が特許として認められる範囲を縮小した。また、2012年のMayo判決で、連邦最高裁判所は患者の血液代謝物質の数値によって治療薬の効能及び毒性を調べる方法は自然法則に該当するとして特許対象適格性を否定し、Bilski判決で連邦巡回控訴裁判所が全員合議体で採択した特許対象適格性の認定基準であるMOT(Machine or Transformation)testの適用範囲を制限し、診断医学分野の関連発明が特許として認められる範囲を縮小した。さらに、2013年のMyriad判決は、人体から分離されたBRCA1とBRCA2のような遺伝子そのものは特許対象適格性がないと判決し、生命工学分野の関連発明が特許として認められる範囲を縮小した。2014年のAlice判決で連邦最高裁判所は、精算リスクを緩和する仲介電算に関するソフトウェアの発明が抽象的なアイデアに過ぎないとして特許対象適格性を否定し、Bilski判決に次いでソフトウェアの発明に対する特許認定範囲を縮小した。

⁵³ Mayo判決とMyriad判決、そしてAriosa判決の立場からすると、生命工学技術を利用した診断方法に関する特許を発明しようとしている企業は、現実世界において影響力のある科学的発展(scientific breakthrough)が特許対象適格性に対する現在の米国の判例法下では、特許が受けられないこともあると肝に銘じなければならない。 <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cb6b8657-e1db-426f-987b-fc3661ee90e1>(2015年12月9日17時時点)

⁵⁴ 現在、米国連邦最高裁判所は、いわゆる営業発明に関するソフトウェアの発明に関する特許適格性について、非常に否定的な見方を持っているに違いない。米国内では2000年代半ばに入って営業方法の発明についてあまりにも無分別に特許を付与するのではないかという疑問が提起され、営業方法発明の特許適格性についてより厳しい基準を適用する方向に動き、連邦最高裁判所のAlice判決もそのような傾向を反映したものとみられる。イ・ヘヨン&チョンチャホ『コンピューターソフトウェア発明の特許適格性に関する米国の判例による判断基準』成均館法学第26巻第3号、2014.9.480面。

⁵⁵ Diamond v.Chakrabarty, 447 U.S. 303(1980)

⁵⁶ Diamond, 447 U.S. at 309.

最近Sequenom社は、連邦巡回控訴裁判所の全員合議体判決を申請した⁵⁷。今後、同事件においてどのような結論が出されるかが期待される。

⁵⁷ <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5ec3addb-9707-4f32-84af-47061adbd1ab>(2015年12月9日18時時点)

V. 国際IP紛争に関する深層イシュー分析

1. 2015年米国における特許紛争の現況及び示唆点
<外部寄稿：特許法人タレ チェ・スンジェ弁護士>

V. 国際IP紛争に関する深層イシュー分析

1. 2015年米国における特許紛争の現況と示唆点⁵⁸

1-1. 導入

2015年にも米国では重要な特許関連判決が言い渡された。以下で言及されていない判決だからといってその事件の重要性が落ちるわけではない。紙面が限られているだけに、相対的に重要な判決の中で紹介する必要があると思われる判決にと、それに関わる特許分野の動向を紹介したい。

そこで、ソフトウェア特許に対する米裁判所の動向に関わるRichard A. Williamson v. Citrix Online, LLC判決を紹介する(II.章)。米国ではソフトウェア特許を含めた意味で営業方法に関する特許(Business Method Claim)は、その特許性が認められにくくなっている。Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC判決は、2014年のアリス判決に次いでソフトウェア特許をさらに困難な状況に追い込んだ件であるとみられる。筆者が2015年5月、米国連邦最高裁判所を訪問してブライヤー最高裁判官に会ってインタビューをした時、ソフトウェア特許について質問した際に示した否定的な態度を踏まえると、今後特許性や記載要件などにおいてさらに厳しくなるとみられる。

次にIII.章では、特許審判院に関する統計を紹介し、これに関連して米国連邦最高裁判所が商標審判院の事件ではあるが、特許審判院においても適用されると思われるB&B Hardware v. Hargis, 575 U.S.__(2015)判決で示した態度について紹介する。韓国企業としては、今後、特許審判院に対する理解を高め、対応を強化していく必要がある。

⁵⁸ 米国特許法の一般についてはチェ・スンジェ、『米国特許法』法文社(2011)を参照

IV. 章では、弁護士の報酬に対する米国裁判所の態度の変化について考察する。米国の裁判所は最近、弁護士の報酬を相手方に転嫁させることを従来より容易なものにしている。米国の弁護士の報酬が韓国とは比べられないほど高い状況の中で、米国において訴訟を進める韓国企業にとっては非常に重要な動向である。

V.章では、パテントトロール乃至特許管理会社の訴訟であるCommil判決を紹介し、米国連邦最高裁判所の特許管理会社に対する判決の動向を概観する。また、米国における独特な特許侵害類型である誘導侵害(特に主観的要件)に対する米国連邦最高裁判所の判例の流れについて説明する。

2. ソフトウェア特許に関する米国裁判所の態度

2-1. 特許世界のアリス(Alice in the patent land)

(1)概要

ALICE CORPORATION PTY.LTD. v. CLS BANK INTERNATIONAL ET AL.,573 U.S. _ (2014)(以下「Alice Corporation v. CLS Bank判決」)が言い渡されたことにより、ソフトウェアの特許性が認められにくくなった。同判決は、ソフトウェアの特許性に対する判決であり、以降のソフトウェア特許に対する重要な意味を持つ米国連邦最高裁判所の判決である。2015年以降の展開を調べることは非常に重要なことだ。

(2)Alice Corporation v. CLS Bank判決

ソフトウェアの法的保護は、初期は著作権により、その後は営業方法特許の拡大により複合的に保護を受けることになるが、最近アップルの事件からみられるように、デザイン権による保護や商標権による保護も含めて考えることができる。しかし、米連邦裁判所がBilski v. Kappos判決(2012、561 U.S.593)以降、営業方法特許の認定を厳しくする傾向が表れ、米国において特許権による保護が制限されるという予想が提起された。結局、2014年6月に米国連邦最高裁判所はAliceCorporation v. CLS Bankの事件において、抽象的なアイデアをコンピューターシス

テムに連携したものに過ぎないソフトウェアの発明は、特許の対象になることができないため、無効であるという判決を言い渡した。

2007年にCLS銀行は、アリス社の特許が特許対象ではないため、無効であるという趣旨の訴訟をDC連邦地方裁判所に提起した。これに対しアリス社は、CLS銀行の特許侵害を主張する反訴を提起した。対象特許は、詐欺や未払い危険(settlement risk)を防止するため、取引の両当事者が安全に現金や金融証書を交換できるようにするエスクロー(escrow)システムに関するもので、仲裁する第三者が清算機関(clearing house)としてコンピューターシステムを活用し、取引の両当事者の金融取引の危険性を減らす方向に合意に至らせることをその内容としていた。実は、清算機関を利用した危険の防止は、すでに金融界では一般的なアイデアであるとされていた。同事件の特許もその他営業方法特許と同様に、このような営業方法を実現する段階化した方法の項(the methodclaims)、その各段階を実行するためのコンピューターシステムの項(the system claims)、これを具現するためのソースコードが含まれた記録媒体の項(the media claims)で構成されている。そしてこのすべての請求項は、コンピューターにより作動することを前提にしている。

第1審の裁判所は、同事件の特許を抽象的なアイデアに過ぎないとみなして無効であると判断し、控訴審で連邦控訴裁判所(CAFC)は、抽象的なアイデアであると断定することはできないとみて有効と判断した。これは全員合議でも維持された(定員未達)。連邦最高裁判所は、Prometheus判決{Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.,566 U.S.__(2012)}の請求項で提示された抽象的なアイデアを特定し(identify the abstract idea represented in the claim)、当該請求項がそれから画期的な要素を加えたものかどうか判断する段階(whether the balance of the claim adds significantly more.)を経なければならないという2段階の判断基準によって判断した際に無効であるとみた。

2-2. ウィリアムスン判決

(Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC, F.3d (Fed. Cir. 2015))

(1) 訴訟の経過

本事件の特許であるUSP 6,155,840は、インターネット教育システムに関するものである。この特許の元所有権者は、1990年代のベンチャー企業の一社であった@Home Corporationだった。ドットコム・バブルが崩壊し、@Homeも破産は免れず、破産管財人であった本事件の原告のRichard Williamsonは、債務返済のための財産を拡充する目的でCitrix Online LLCを含む主要IT企業(Microsoft、Adobe、Cisco、IBM)を相手に特許侵害訴訟を提起した。

カリフォルニア連邦中部地方裁判所(District Court for the Central District of California)は、被告らに有利になるよう請求項を解釈し、請求項1乃至7項及び17乃至24項に対しては非侵害の判決を下し、請求項8乃至12項に対しては記載要件の一つである明確性の要件が備えられていない不明確な(indefiniteness)請求項であるとして無効判決を下した。原告は連邦控訴裁判所(CAFC)に控訴し、CAFCは連邦地方裁判所による請求項の解釈の誤りを指摘し、請求項1乃至7項及び17乃至24項に対する非侵害の判決並びに請求項8乃至12項に対する無効判決を各々破棄し、事件を連邦地方裁判所に差し戻した。同事件において特に問題となるのは米国特許法第112条(35 U.S.C. §112)であり、問題となった請求項は以下の請求項8であった。

8. A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising:

a presenter computer system of the plurality of computer systems coupled to the network and comprising:

a content selection control for defining at least one remote streaming data source and for selecting one of the remote streaming data sources for viewing; and

a presenter streaming data viewer for displaying data produced by the selected remote streaming data source;

an audience member computer system of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system via the network, the audience member computer system comprising:

an audience member streaming data viewer for displaying the data produced by the selected remote streaming data source; and

a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising:

a streaming data module for providing the streaming data from the remote streaming data source selected with the content selection control to the presenter and audience member computer systems; and

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module.

(2)事案の争点

本事件は、米国特許法第112条(f)(2011年の法改正(America Invents Act)以前の米国特許法第112条6文段)は、「組合型請求項の構成要素は、構造、物質、行動とその裏付けがなく特定の機能を遂行する手段や段階として表現できる。そして、そのような請求項の権利範囲は明細書に記載された、対応する構造、物質、行動とその均等物として解釈されるべきである(An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof)」と規定している。米国特許法は、本条を通じて多数の構成要素などを含む組合型の請求項を作成するにあたり、ある構成要素を構造、物質又は行為に限定せず、特定機能を遂行する手段(means)又は段階(step)として表現することを許容することによって、技術的思想を言語で表現することに伴う制約を緩和させると同時に、特定機能を遂行する手段(means)又は段階(step)として表現された構成要素を発明の詳細説明に開示されている当該構造、物質、行為又はこれらの均等物として制限解釈できるようにすることで、権利範囲が実際の発明範囲から外れる程度に拡大されることを防止している。

本条の解釈において、手段(means)という単語を使用しない構成要素が米国特許法第112条(f)の適用を受けるか否かを判断するにあたり、手段(means)という単語が使用されていなければ、米国特許法第112条(f)が適用されない構成要素として一応推定し、侵害を主張する者(alleged infringer)がこのような推定を崩す場合、35 U.S.C. §112(f)規定を適用すべきであるというのが定立された判例の立場であった⁵⁹。裁判所の判決がこのように形成されると、実務的には機能的請求項として判断され、請求範囲が制限的に解釈されることを避けるため、可及的手段(means)又は段階(step)として表現することを避ける方法で請求項を作成するケースが増えた。その結果、実質的に機能的請求項であっても、機能的請求項として推定されないことにより広い権利範囲が認められる場合が発生した。

⁵⁹ Personalized Media Commc'ns, LLC v. International Trade Commission, 161 F.3d 696, 703-04 (Fed. Cir. 1998)

これにより「手段(means)」という単語を使用しない構成要素であっても、その実質が機能的請求項であれば、米国特許法第112条(f)が適用されるものと判断しなければならないという批判が提起された。一方、「手段(means)」という単語を使用した場合であっても、当該構成要素として推定するにあたり、このような推定の性格及びこのような推定の反覆基準などを統一的に解釈するための基準が必要だという主張が提起された。CAFCは2015年6月16日に言い渡された同事件の全員合議判決(en banc decision)をもって、これらの争点に回答した。

(3)裁判所の判断

1)連邦地方裁判所の判断

連邦地方裁判所は、同事件において問題となった「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」が、「手段(means)」という単語で表現されていないため、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素ではないと推定されるが、このような推定が被告により克服されたと判断した。すなわち、「モジュール(module)」という用語そのものがコンピューター分野においてある構造を表わす意味として、一般的に理解されているものでもなく、「手段(means)」を単純に代替するための実体のない単語(nonce word)に過ぎないため「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」は、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素に該当すると解釈した。そして、そのような機能が具現できる具体的な構造として、例えば、アルゴリズムが発明の詳細説明に記載されていないとして請求項が不明確であると判断した。

2)CAFC

これについてCAFCは、(i)「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」は手段(means)を含めていないため、米国特許法第112条(f)が適用されないという推定を発生させるが、このような推定は容易に崩せない強い推定(strong presumption)の性格を持つ。(ii)このような強い推定を崩すためには、該当特許を読んだ当業者であれば、明細書の作成者(drafting)が実質的に機能式(means-plus-function)構成要素を採択し請求項を作成したといえる程度に当限定事項に構造的要素が欠如(devoid of structure)していると結論づけるという点を立証しなければならない。(iii)万一、使用された用語がある構造を指称するに一般的に使用されるも

の又は関連技術分野の通常の技術者により利用されるものであれば、たとえその用語が多くの種類の構造などを包括したり、その用語が構造などをその機能で規定していても、構造的要素が欠如しているとはいえない。(iv)「モジュール(module)」は、ハードウェア的又はソフトウェア的構造を含む辞書的意味などを持つものであり、コンピューター業界の通常の技術者により理解されている用語だという点で請求項8の「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」は、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素ではないという強い推定を被告が覆滅できなかったと判断した。よって、裁判所は同事件の請求項8は、手段という単語を使用していないが、請求項は機能式請求項として解釈されるべきであると判断したのである。

被告はこれを受けて、請求項8の「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」が、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素であるか否かについてCAFCに全員合議体の審理を申請した。

(4)CAFC全員合議体の判決

1)争点

「手段(means)」という単語を含まない構成要素に対し、米国特許法第112条(f)が適用されないという推定を崩すための立証程度についてCAFCは全員合議体を開催し審理を行った。

2)多数の意見(実質的な判断説)

「手段(means)」として表現されていない構成要素を米国特許法第112条(f)が適用されない構成要素として推定するにあたり、CAFCは、推定の性格を2004年のLighting World事件⁶⁰において初めて「容易に崩すことができない強い推定」として解釈し、このような推定を崩すためには、当該構成要素が構造的要素を全く含んでいないことを立証すべきであると判示することによって、推定を覆す基準を一層高めた。以降、Inventio AG事件⁶¹、Flo Healthcare Solutions事件⁶²、Apple事件⁶³などにおいてもCAFCは高くなった推定反覆の基準を適用している。しかし、技術的思想を言語で表現することに伴う制約を緩和させることによって得られる特許権

⁶⁰ Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1358 (Fed. Cir. 2004)

⁶¹ Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Ams. Corp., 649 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2011)

⁶² Flo Healthcare Solutions, LLC v. Kappos, 697 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 2012)

⁶³ Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1297 (Fed. Cir. 2014)

者の利益と、権利範囲が実際の発明範囲を外れる程度に拡大されることを防止することにより得られる公衆の利益を調和させることが米国特許法第112条(f)の立法趣旨であることを鑑みると、このようなCAFCの高くなった推定反覆の基準は、特許権者の利益の方へ均衡の重心を不当に移動させるという点で正当化することはできないと説示した。

結論的にCAFCは、米国特許法第112条(f)が適用される機能式構造要素であるか否かの判断において重要なことは単純に「手段(means)」という単語が使用されたか否かではなく、通常の技術者が請求項の当該用語についてある構造を指称するものとして十分に明確な意味を持つものとして受け入れるか否かでなければならないとみた⁶⁴。「手段(means)」を含まない構成要素には、米国特許法112条(f)が適用されないという推定は簡単に崩せない「強い推定」ではなく、万一当該用語が十分に明確な構造を認容していない、又はある機能を認容していながらもその機能を遂行する明確な構造を提示していないことが立証されれば、こうした推定は崩れ、米国特許法第112条(f)が適用されると判示した⁶⁵。2004年のLighting World事件以来、頻繁に適用されていた、高くなった推定反覆の基準を廃棄し、それ以前の基準に回帰した。

本事件の場合、(i)「モジュール(module)」という用語は、「機材(mechanism)」、「構成要素(element)」、「機器(device)」などのような包括的／普通名詞(generic term)として「手段(means)」を単純に代替する「実体のない単語(nonce word)」に過ぎず、(ii)図面に「分散型学習統制モジュール310(distributed learning control module 310)」が通常の「手段(means)」を表現するときに使用されるブラックボックス(black box)で表現されているだけで、「モジュール(module)」が構造を表しているという内容は明細書になく⁶⁶、(iii)「モジュール(module)」の前の修飾語である「分散型学習統制(distributed learning control)」も十分に明確な構造を明示するわけでもないため、請求項8の「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」は、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素に該当すると判示した。

また、米国特許法第112条(f)が適用される機能式(means-plus-function)構成要素の場合、その機能と関連があることが内在的証拠(intrinsic evidence)により裏付けられる対応構造が明細書に開示されていないならば、上記の対応構造は、当該機能の遂行にあたり適切でなければならないが⁶⁷、請求項8の「分散型学習統制モジュール(distributed learning control module)」は、その3通りの機能の中で「データモジュールストリーミング運用を調節する(coordinating t

⁶⁴ Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996)

⁶⁵ Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000)

⁶⁶ 例えば、その他構成とどのように物理的に連結又は相互作用するか否かに関する説明

⁶⁷ Noah Sys., Inc. v. Intuit Inc., 675 F.3d 1302, 1311-12 (Fed. Cir. 2012)

he operation of the streaming data module)」と関連した適切な対応構造(例えば、アルゴリズム)が明細書に存在しないため、米国特許法第112条(f)が求める明確性の要件を満たさないと判示した。

3)別の意見(Reyna判事)

Reyna判事は、米国特許法第112条(f)を適用するにあたり、立証責任の転換のために判例法的に誕生した推定と反覆という厳しい構造を利用することが合っているか否かに対する基本的な疑問を提起した。手段(means)という用語を使用した場合とその他の非構造的用語を使用した場合に推定の内容と立証責任の負担者が異なるが、これらに対して異なる取り扱い方をする理由など存在しないということで、米国特許法第112条(f)の適用については、当該構成要素を表現するにあたって使用された用語が何かに関わらず、当該構成要素が十分に明確な構造を認容しているか否かで判断しなければならないということである。

ただし、使用された用語が「手段(means)」である場合には、構造、物質又は行為に対する認容なく、特定機能だけで表現された場合に該当する確率がかなり高くなり、「手段(means)」以外のその他非構造的用語である場合、これに該当する可能性が多少低くなり、純粋に構造的な用語である場合はこれに該当する可能性がかなり低くなると補足して説明した。

また、このような主張を裏付けるために、(i)手段(means)とともに特許法に規定されている用語「段階(step)」についても同一な推定が適用されるか否かが依然として不明であり、(ii)米国特許法第112条(f)は、機能的言語で表現されているとして特許を無効化した最高裁判所の判決などに対応するために1952年に新たに導入されたものであるが、上記の最高裁判所による判決の中には「手段(means)」という用語を使用していない機能的請求項に対する無効判決も含まれていることを指摘した。すなわち、重要なのは「手段 (means)」という用語を使用有無ではなく、ある構成要素が構造、物質又は行為に対する認容なしに、実質的に特定機能のみで規定されているか否かでなければならないということだ。

上記のようなReyna判事の意見によると、「手段(means)」という用語の使用有無とは関係なく、米国特許法第112条(f)の適用を主張する当事者が当該構成要素は十分に明確な構造として表現されず、特定機能のみで規定されていることを立証しなければならない。

4)反対意見(Newman判事)

Newman判事は、米国特許法第112条(f)そのものが「手段」という用語を明確に使用している以上、法的解釈が介入する余地は少なく、米国特許法第112条(f)の適用に対する出願人の決定について裁判所は尊重しなければならず、請求項の特定の構成要素が米国特許法第112条(f)の適用を受けるか否かについて第3者が容易に予想できなければならないなど、法的安定性、法執行の容易性、予測可能性などを総合的に鑑みると「手段(means)」を含まない構成要素について付与される推定は容易に崩すことができない「強い推定」として取り扱われなければならないと主張した。

2-3. ウィリアムスン判決の意味及び韓国企業に対する示唆点

ニューマン(Newman)判事が反対意見で明らかにしたとおり、手段や段階を明示的に明らかにした場合に限って強力な推定を行い、機能的請求項として理解することが実務的には出願時の予見可能性を高めるという点で肯定的な面がある。その一方、明細書に手段や段階を明示的に明らかにした場合であるか否かという点のみを取り上げ、機能的請求項であるか否かを判断することは、その請求項が実質的に機能的請求項であるにもかかわらず機能的請求項として判断されないという問題がある。連邦控訴裁判所もこのような点において実質的に判断させる見解を示したものとみられる。基本的にこの見解そのものは妥当なものとも見えるが、ソフトウェア発明の場合は構造を明らかにすることが難しいため、同事件のようにモジュールで請求した場合に対応するアルゴリズムを構造として認めることが可能ではあるが、実質的にこのような判断は、実務上ソフトウェア特許の多数が記載不備により無効となる結果に至る可能性を高めると思われる。

ソフトウェア発明を米国において出願する韓国企業の立場からも、同判決は意味があるものと思われる。同判決の示唆点を正しく理解することは、米国での出願が明確性要件の不備によって無効となるケース減らす方法につながるだろう。

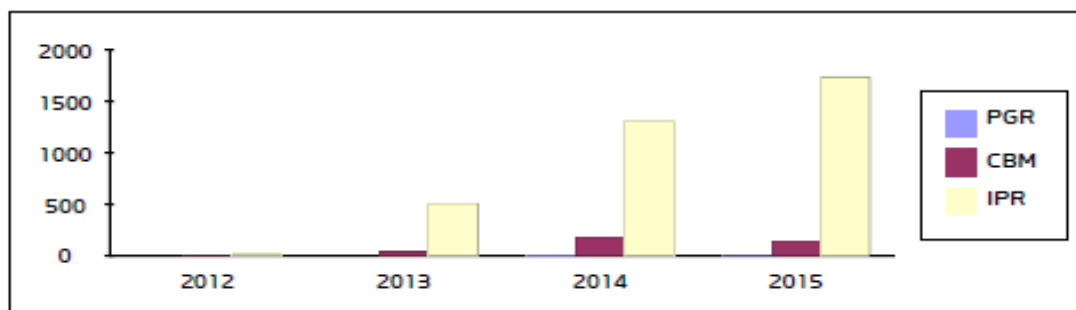
3. 2011年の米国特許法改正により新設された特許審判院 (Patent Tribunal and Appellate Board)と関連した展開

3-1. 導入

米国特許審判院が新設された以降、米国特許審判院の重要性が高まっている。特に2012年の一方的再審査(Ex Parte Reexamination、EPR)、双方的審査(Inter Parte Review、IPR)、事後審査(Post Grant Review、PGR)、営業方法審査(Covered Business Method)などが特許審判院において審査するようになり、その中でもIPRの活用による特許無効事件が増加している。IPRの場合は無効率が60%を上回り、特許を無効にさせようとする者が米国の特許に対するIPRを活用する事例が増加している。

<表 V-1>件数の推移

年度	PGR	CBM	IPR
2012	0	8	17
2013	1	48	514
2014	2	177	1,310
2015	11	149	1,737



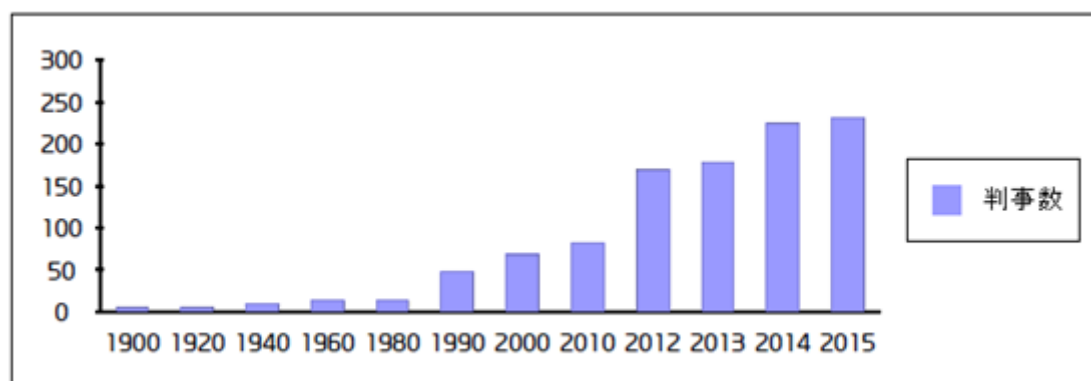
特許審判院は安価な費用で手続きを行うことができる上、当事者らの立場からもディスカバリー(Discovery)を活用すれば、米国において広範囲なディスカバリー(hard discovery)より限られたディスカバリーの手続きのみ行われるため、メリットがある。一方、期間の面においても12ヵ月程度で済むという点、侵害訴訟を提起する前に特許の効力に対する判断ができるため、紛争が事前に整理できるメリットがあるという点も特許審判院の活用度が高くなった理由となっている。

一方、特許請求範囲の解釈において特許庁は、合理的な広い範囲(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)による解釈を審査段階において行うようにしている。その反面、裁判所は、限

られた狭い範囲の解釈を行う。この状況において特許審判院の請求範囲の解釈基準がどちらの方にまとめられるかが問題となったが、特許審判院の請求範囲も合理的な広い範囲(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)の基準によって解釈されるものにまとめられた。特許審判院における判断は、3人の行政判事(ALJ、Administrative Law Judge)によって行われる。

<表 V-2>特許審判院の行政判事数の増減

年度	判事数(単位：人)
1900	5
1920	5
1940	6
1960	13
1980	13
1990	47
2000	68
2010	81
2012	170
2013	178
2014	225
2015	213



3-2. 商標審判院(TTAB)の決定が後行の連邦裁判所の商標侵害訴訟において排除効(a Preclusive Effect)を有しているか否かの判断[B&B Hardware v. Hargis, 575 U. S._(2015)]

(1)事実関係

被申請人であるHargis社は、SEALTITEという商標を登録しようとした。これに対し申請人の(B&B Hardware)は、本商標が自社のSEALTIGHTと非常に類似しており、混同の恐れがあると主張した。申請人は、航空産業において使用する金属製の

固定具(metal fasteners)にSEALTIGHTという商標を使用していたが、万一、被申請人がSEAL TITEという商標を建築用資材として使用する金属製固定具に使用すると混同の可能性があるとして主張した。一方、B&Bは、同時にハギスを相手に連邦裁判所に特許侵害訴訟を提起した。商標審判院は連邦裁判所が判決を言い渡す前に、ハギスの特許請求を受け入れ難いという趣旨の審決をした。商標審判院がHargis社のSEALTITEがSEALTIGHTとかなり類似しており、混同の恐れがあるとみなして登録拒絶が妥当であると判断した本審決に対し、Hargis社は争わなかった。

(2)事案の経過

1)地方裁判所の判断

同一な争点に対し、地方裁判所の訴訟においてB&Bは商標審判院の決定が先行決定であるため、裁判所も混同の可能性に対する商標審判院の決定に拘束されなければならないと主張した。原告のB&Bの商標侵害事件においてHargisが混同という争点に対しては排除効(一事不再理)によって争うことができなくなったという主張に対し、連邦地方裁判所はB&B Hardwareの主張を排斥した。連邦地方裁判所は、商標審判院の判事は連邦憲法第3条に基づく判事ではないため、彼らの判断に対しては排除効が発生しないとみた。

2)原審の判断

原審(第8控訴裁判所)も地方裁判所の判断を維持した。しかし、論拠は多少異なる。第8控訴裁判所は、TTABと地方裁判所が混同の可能性に対して互いに異なる判断要素を使用しており、一事不再理が適用される場合ではないと判断した。また、原審は、①TTABは裁判所とは異なって外観(appearance)と音(sound)にあまりにも重きを置いており、②証明責任もTTABではHargisが負担するが、裁判所ではB&Bが負担するという点で裁判所の手続きとTTABの手続きは区別されるとみた。

3)最高裁判所の判断

連邦最高裁判所の法廷意見(7人の意見)は、TTABの手続きが裁判所の手続きと本質的に同一であり、一事不再理が適用できるという意見を提示した。2015年3月24日に米国連邦最高裁判所は、

争点効(issue preclusion)及び付帯的禁反言(collateral estoppel)⁶⁸に対する判決を言い渡した。同事案において、商標審判院(Trademark Trial and Appeal Board、「TTAB」)の決定が先に行われ、その後に第8連邦控訴裁判所は決定を破棄し、商標審判院の決定は争点効の要件を充足する限り、後行の商標侵害訴訟において争点効を持つことができると言い渡した。最高裁判所は、商標審判院は万一商標が先行する商標との混同可能性がある場合に出願が拒絶されるべきであり、このような混同可能性(likelihood of confusion)は、商標侵害訴訟における場合より制限的に検討されるべきであるとみた⁶⁹。

イ. 多数意見

最高裁判所は次のようなそれぞれの点を踏まえ、原審は判決の結果に影響を及ぼす法解釈の誤りがあったと判断した。

①商標審判院の判事がたとえ憲法第3条に基づく判事でなくても議会が行政機関を設立し、その機関が紛争解決をすることを念頭に置いていたのであれば、その場合は立法意図に沿って一事不再理の効力が発生する⁷⁰。裁判所は、争点排除効を排除するためには明確な証拠の法則によってこれを判断しなければならない。

最高裁判所は、争点排除効に対する先例である*Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U.S. 104(1991)判決と区別しながら、*Astoria*判決においては、司法審査を受ける前に行政庁に設置された審判手続きを経なければならないことが先決要件だった事案である反面、商標事件の場合には、必ず商標審判院を経由しなくても裁判所に訴訟を提起できるため、両方の判決はそれぞれ区分されると判断した。

②連邦商標法の文言や構造がTTABの決定に一事不再理があるという推定を覆滅する根拠として用いられない。

③商標登録の可否決定に対する不服について、一事不再理を認めない範疇的な根拠はない。最高裁判所は、大部分の登録可否の決定に対する不服は一事不再理の効力を受けることができないが、すべての場合が一事不再理の効力を受けることができないのではないと判断した。裁判所は、商標登録の可否に対する商標審判院の審決に向けた多数の争点など(many questions o

⁶⁸ これを韓国の法律と比較すると、一事不再理と類似していると理解できる。

⁶⁹ considers a more limited set of factors than do federal courts in the course of trademark infringement litigation.

⁷⁰ *Astoria Fed. Sav. & Loan Association v. Solimino*, 501 U.S. 104, 108.

f trademark registrability)は、争点排除効を持つための要件を備えられない場合が多いとしながらも個別争点によって判断しなければならないとみた。

④原審である第8控訴裁判所は、TTABの決定と第8控訴裁判所が使用する混同可能性に対する判断基準が異なるとしているが、文言的な意味(*operative language of each statute*)において、両方が相違しているとはいえない。裁判所の商標侵害事件における判断基準は、商業的利用(*use in commerce*)であるが、商標審判院の判断基準と裁判所の判断基準はかなり異なる面がある。しかし、万一審判院が使用した侵害判断基準が連邦裁判所の判断基準と本質的に同じものであれば(*an infringement test substantially in line with the federal court test*)、審判院の判断に対しても争点排除効が認められる。同事案の場合、商標侵害と商標登録に対する拒絶決定取消の場合に使用する混同可能性に対する判断基準が実質的には同じである。

⑤最高裁判所は、TTABと地方裁判所が相違した手続きに従って判断を行うということは、場合によってはTTABの決定が一事不再理の適用対象ではないことを示唆することだけであり、常に一事不再理の適用対象ではないとはいえないとみた⁷¹。

⑥証明責任について、原審の判断とは異なってTTAB手続きにおいて商標登録が拒絶されるべきであるという点を証明しなければならないのはHargisではなくB&Bであるが、原審がこの点に対する法解釈を誤った。

ロ. 反対意見(2人の意見)

トマス最高裁判官とスカーリア最高裁判官は行政機関の判断に対し、争点排除効を付与してはならないとして多数意見に反対した。反対意見は、立法部が商標審判院の審決に対し、裁判所による商標侵害事件に対する争点排除効を付与すると決定したという何ら証拠を見つけないことができないとして、このような根拠のない商標審判院の審決に対し争点排除効を付与してはならないとみた。万一、このような見方をせずに商標審判院の決定に対しても争点排除効を付与することになれば、取引業界においては商標審判院の審決をさらに重要なものと認識するはずで、そうなれば、さらに多くの費用をかけて商標審判院における紛争を進行せざるを得ない問題が発生する。一方、商標審判院の決定に対し連邦地方裁判所が続審としての性格を持つことになり(*de novo review of that decision in federal court*)、新たに商標侵害有無を判断しなければならない問題が発生する。結局、商標審判院の決定に対し敗訴した当事者は必ずこれ

⁷¹ *Mosanto v. United States*, 440 U.S. 147, 164

を争わなければならない、これは費用負担の増加につながるため、多数意見の結論は妥当ではないとみた。

(3)検討意見

1)後行判決に対する先行判決の一定の効力を認める必要性

ある紛争について1回の確定裁判があったのであれば、これを通じてその紛争が完全に解決され、それに伴う新しい法律関係が形成されることが訴訟制度の理想であるといえる。しかし、諸事情により同一な紛争又はそれと類似していたり、それにより派生された紛争に関して再び訴訟が提起されることを避けることはできない。これは裁判の効力問題と関連して訴訟物の主観的・客観的な特定とその範囲を限定することが一刀両断式に解決されず、新しい訴訟の提起を制限しすぎた場合、権利救済の幅が狭くなり、正当な利益が保護を受けることができず、社会正義と公平、実体的真実が侵害される副作用が生じかねないため、訴訟の現実においては不可避である。

しかし、新しい訴訟が提起された場合に、その後訴が確定された前訴の判決と一定の関連がある場合には、前訴の確定判決によって確認された権利関係がそのまま是認されるべきことも法的安全性と信頼性の要請上、必ず必要となる。このような必要に応じてローマ法においてもすでに判断された事項(res judicata)又は一事不再理(ne bis in idem)の法理⁷²が認められた。英米法界の国においても普通法(common law)上の禁反言の原理(doctrine of estoppel)又は排除の原理(doctrine of preclusion)が認められ、フランス、ドイツなどの大陸法界の国は近代的成文法によって認められた。

韓国の民事訴訟法上の既判力制度は大陸法界に属し、ドイツ、日本の法理に大きな影響を受けて発展してきた。その反面、英米法界の国は、基本的に不文法の国として民事訴訟法も裁判所の規則形態として制定・施行されており、既判力の法理は判例法の形態として存在し適用される。英国の民事訴訟は1998.12.に制定された民事訴訟規則(Civil Procedure Rule、CPR)によって、米国(連邦)の民事訴訟は1938年に制定された連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure、FRCP)によって規律されている。米国の場合、一種の裁判指針書といえるRestatementが判事、弁護士、教授などで構成される米国法律協会(American Law Institute)により分

⁷² 英語に翻訳すると、not twice in the same [thing]となり、同一な事件に対し2回の判断を受けないということである。以後、法学において二重危険禁止の原則(double jeopardy, autrefois acquit)として発展した。

野別に作成されるが、1982年のRestatement of Judgementにおいては既判力と争点効などに関する法理を規定している。

2)争点排除効(issue preclusion)

米国のRestatement of Judgement(1982)は、Claim Preclusion又はRes Judicataとって、原告が前訴において勝訴した場合、その請求原因はこれにすべて吸収され、原告は前訴と同一な請求原因はもちろん、前訴で漏れがあった請求原因に基づいて再度提訴することもできず{§45(a): mergerの効果}、原告が前訴において敗訴した場合にも、原告は前訴の請求に基づく請求原因による訴訟遂行権が阻止されるため、新たに訴訟を提起することができない{§45(b): barの効果}として、後訴の提起そのものを禁止している⁷³。

英米法では、従来から伝統的に禁反言の原理(a principle of estoppel)が幅広く認められてきている。それは韓国の既判力制度よりはるかに適用範囲が広い。すなわち、上記の既判力(res judicata又はclaim preclusion)以外にも、前後の両訴訟の争点(issue)が同一である、又は一定した関係にある場合、付随的禁反言(issue preclusion, collateral estoppel)とって拘束力を認める。1982年のRestatement of Judgement §68(1)は「判決に欠かせない事実問題が当事者間の訴訟において争われ、それが有効な終局判決により判断された場合、その判断は当事者間でその他請求原因に基づく後訴においても終局的な効力がある」と規定する⁷⁴。ただし、前訴における判断がその判決の結論の導出に欠かせないものでなければならず、当事者が前訴において当該争点に対し充分かつ公正な弁論の機会の保障を受けていなければならない。

3)既判力と一事不再理

韓国は、法院の判決に対しては既判力制度を置いている。裁判の既判力は、当事者にそれと

⁷³ BLACK'S LAW DICTIONARY 1312 (7th ed. 1999). Res judicata is defined as 1. An issue that has been definitively settled by judicial decision. 2. An affirmative defense barring the same parties from litigating a second lawsuit on the same claim, or any other claim arising from the same transaction or series of transactions and that could have been-but were not-raised in the first suit. Res judicata is also defined as The principal that an existing final judgment rendered upon the merits without fraud or collusion, by a court of competent jurisdiction, is conclusive of rights, questions, and facts in issue, as to the parties and their privies, in all other actions in the same or any other judicial tribunal of concurrent jurisdiction. BALLENTINE'S LAW DICTIONARY 1105 (3d ed. 1969)

⁷⁴ 争点の同一性の判断基準について、the RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS §27, illus. 16 (1982). To determine whether the issues are the same, the Second Restatement suggests asking: Is there a substantial overlap between the evidence or argument to be advanced in the second proceeding and that advanced in the first? Does the new evidence or argument involve application of the same rule of law as that involved in the prior proceeding? How closely related are the claims involved in the two proceedings?

矛盾・抵触される訴訟の遂行を禁止する効力があることは当然である。大陸法界に属する韓国と日本の判例は矛盾禁止説を取っている⁷⁵。ただし、韓国の大法院は、矛盾禁止説を取っていないながらも原告が勝訴した場合には、訴訟要件の一つである訴訟の利益に欠けたものとみなして消滅時効進行の中断、主文の不明確による強制執行の困難救済などの特別な事情がない限り、訴訟却下の立場を取るため⁷⁶、これは確定された裁判の実体的な確定力によるものであって、既判力の法理とは直接的には関係がない。ただし、ここで禁止される訴訟行為の範囲が問題となるため、反復禁止説は矛盾禁止説とは異なり、後訴の提起そのものを禁止することによって拘束力の範囲を広く認める。

しかし、法院の判決でない特許審判院の審決に対しては、既判力ではなく一事不再理の効果を付与している。これは判決の既判力とは区別される効力である⁷⁷。大法院は「審決を取り消す判決が確定された場合、同取消しの基本となった理由は同事件に対し特許審判院を羈束するものであるため、この場合の羈束力は取消しの理由となった審決の事実上及び法律上の判断が正当ではないという点において発生するものであるため、取消し後の審理過程において新たな証拠が提出され、羈束的判断の基礎となる証拠関係に変動が生じるなどの特段の事情がない限り、特許審判院は上記の確定された取消し判決において、違法であると判断された理由と同一な理由により以前の審決と同一な結論の審決をすることができない。ここでいう新たな証拠とは、少なくとも取消審決が行われた審判手続き乃至その審決の取消訴訟において採択、調査されていないものであって、審決取消判決の結論の反覆に足る証明力を持つ証拠であるとみなすべきである」と判示した⁷⁸。

⁷⁵ 韓国大法院、1976.12.14.言渡76ダ1488判決

⁷⁶ 韓国大法院、1998.6.12.言渡98ダ1645判決など

⁷⁷ 韓国特許法院、2000.3.10.言渡98ホ4739判決【登録無効(特)】は、「旧特許法第147条は『この法による審判又は控訴審判の審決が確定登録される、又は判決が確定された時には、何者も同一事実及び同一証拠によってその審判を請求することができない』と規定し、確定された審決又は判決に対し、同一事実及び同一証拠による再審判請求を禁止する一事不再理の原則を規定している。ここでいう同一証拠とは、以前に確定された審決の証拠と同一な証拠だけではなく、その確定された審決が反覆できる程度に有力でない証拠が付加されることも含まれるものであるため、確定された審決の結論が反覆できる有力な証拠を新たに提出した場合には、一事不再理の原則に抵触されるとはいえない(韓国大法院、1991.11.26.言渡90フ1840判決などを参照)」効力であると判示している。

⁷⁸ 韓国大法院、2002.12.26.言渡2001フ96判決(いわゆる「ジオダノ」判決)。本判決の事案は、登録取消審判請求に対して商標権者が審判請求日前の3年以内に登録商標を正当に使用したことがあり、旧商標法(1997.8.22.法律第5355号に改正される前の法律)第73条第1項第1号所定の理由がないとして審判請求が棄却され、抗告審判請求も同様に棄却されたが、上告審において当事者不適格を理由に特許法院に差し戻され、上記の審決を取り消す判決が宣告・確定された後、再審理の過程において上記の審決の審判段階においては提出されたものの、上記の審決取消訴訟においては提出されていない登録商標の使用証拠を再度提出することは、新たな証拠の提出だとは見難く、また、職権探知主義を理由に取消前の審判段階において提出されて再審理する審判記録にそのまま編綴されている証拠を再度援用し、取消前の審決と同じ結論に至ることは審決取消判決の羈束力に反するものであり、違法であるとした事例である。

[関連の国内判決]

韓国大法院、2002.12.26.言渡2001フ96判決の概要

被告は1999.3.17.大法院の破棄差戻しにより、99ホ1461号で第1次審決の取消訴訟が継続した特許法院にノンノ商社から同事件の登録商標を譲り受けた訴外イム・ジョンシクから再度同事件の登録商標を譲り受けたとして承継参加申請をした。①1999.3.18.上記の訴訟の第1回目の弁論期日には原告の訴訟代理人のみが出席し、原告の訴訟代理人は上記の弁論期日に差戻し前の訴訟資料を援用すると陳述した後、証拠として商標登録原簿を甲第1号証、原告の商標登録出願書と拒絶理由通知書、拒絶決定書を甲第2号証の1、2、3にそれぞれ提出した。②上記の訴訟の第2回目の弁論期日である1999.4.1.にも同様に原告の訴訟代理人のみ出席し、上記の弁論期日に裁判部は、原告の訴訟代理人から第1次審決の審決文を甲第3号証として提出された後に弁論を終結し、宣告期日を1999.4.15.に指定した。③一方、上記の第1、2回目の弁論期日に被告が出席する、又は弁論期日調書に当事者として記載されたこともない。④上記の訴訟は1999.4.15.弁論が再開され、ノンノ商社、上記のイム・ジョンシク、被告いずれも弁論期日に召喚されたが、第3回目の期日である1999.4.29.には原告の訴訟代理人と被告のみが出席した。上記の弁論期日に被告は原告請求の棄却判決を求め、原告の主張事実のうち、審決取消事由を除外した残りについては争いがないとして1999.2.~3.頃にも乙第1号証のような広告をした事実があると陳述し、『繊維ジャーナル』1999年4月号を第1号証として法院に提出する以外には証拠を提出したことがなく、上記の裁判部は、上記の弁論期日に再度弁論を終結した後、上記のとおり第1次審決取消判決を言い渡した。⑤一方、本事件の審決において被告が商標を使用したという証拠として提出した乙第2号証は、ノンノ商社が発行して配布したものとみられる「靴」と「ハンドバック」商品に関するカタログで、「1992 FALL COLLECTION」又は「1992 WINTER COLLECTION」と表示され、同事件の登録商標の構成のうち英文字部分である「GIORDANO」の商標が付着されているものであり、乙第3号証もノンノ商社が「靴」と「ハンドバック」商品に関するカタログであって「1992 WINTER COLLECTION」と表示され、同事件の登録商標「GIORDANO」が付着されているものであり、乙第4号証はノンノ商社の注文で訴外のシンチャン文化社が「GIORDANO」商標を1991年12月から1992年6月まで靴とバックに関する商品カタログ10,000部を製作・生産したという確認書であり、乙第5号証は、ノンノ商社の注文で訴外のヨ・ウンオクが1991年末頃から1992年まで「GIORDANO」商標と関連した靴製品を製作・生産したという確認書であり、上記の証拠などを第1次審決文にノンノ商社が提出したものであると記載されている証拠と比較してみると、これは第1次審決の審判手続きにおいてノンノ商社が証拠として提出した乙第2乃至第5号証と同一である。

4. 米国訴訟実務に関する韓国企業への示唆点

対象判決のHargisのように審判院では混同可能性に対して争わず、地方裁判所において争う戦略を取ったが、結論的には混同可能性について争うことがそれ以上できなくなる場合が発生する可能性がある。それで米国連邦最高裁判所は、*B&B Hardware v. Hargis Industry*(2015)判決において、商標審判院の決定は一般的な争点排除効(the ordinary element of issue preclusion)が備えられれば、後行の訴訟において争点排除効(Issue preclusion)の効果があると判断し、今後米国の訴訟実務において審判院の判断の重要性がさらに大きくなる見通しだ。韓国企業も特許審判院の実務に対してより関心を持って専門家の助力を受ける必要がある。

5. 弁護士費用の支給を求める訴訟の請求要件

5-1. 導入

韓国は弁護士費用が敗訴者の負担で運用されるが、米国は各自が負担する。弁護士費用を転嫁させることができない米国では、弁護士費用を転嫁させることが不当に訴訟を提起した者に対する制裁の一つである。これと関連し、参考すべき重要な事件が*Octane Fitness LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*判決⁷⁹である。

世界中で弁護士費用の負担については、その費用を敗訴者に転嫁させることを原則としている韓国と日本のような立法例があり、米国のように各自が負担することを原則とする立法例がある。前者は敗訴時に弁護士費用まで負担するため、訴訟を慎重にさせる長点があり、後者は市民の基本的な権利である裁判請求権を自由に行使できるようにすると同時に、例外的に相手方の弁護士費用まで負担させるようにして、悪意のある訴訟を制御する方法でそれなりの哲学的基礎を持っている。

*Octane Fitness LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*判決以降、米国において訴訟を行うにあたり弁護士費用まで負担する可能性が高くなったということは、韓国企業が米国で訴訟するとき非常に重要な要素になる。それは、米国の場合は弁護士費用が韓国とは比較にならないほど高いからである。以下では、具体的な事件を取り挙げながら示唆点を提示したい。

⁷⁹ 572 U.S. (2014)

5-2. Octane Fitness LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.

(1) 事実関係

ICON Health & Fitness, Inc.は、Octane Fitness LLCを相手取り特許訴訟を提起した。地方裁判所は、被告(Octane Fitness LLC)の略式判決の申請を受け入れ、原告の請求を棄却した。そこでOctane Fitness LLCは、ICON Health & Fitness, Inc.を相手取り弁護士費用(Attorney fees)の支給を求める訴訟を提起した。連邦地方裁判所は、既存の先例に照らし合わせてOctane Fitness LLCの請求を棄却し、連邦控訴裁判所も地方裁判所の結論を支持した。同事件は最高裁判所に上告され、最高裁判所が上告許可をして同事件の判決に至ったのである。

(2) 既存の法理

同事件と関連して判断の根拠となるものは2つである。まず、一つ目は米国特許法第285条である。米国特許法第285条は、裁判所は、例外的な場合に合理的な弁護士費用を勝訴当事者に支給するよう命じることができる(「The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.35 U.S. Code § 285 - Attorney fees.」)と規定している。

問題はこの例外的な場合(exceptional cases)に対する解釈であるが、これについてはBrooks Furniture判決⁸⁰において言い渡された判例法がある。本事件において裁判所は、特許法第285条で規定する例外的な場合の意味に対し、訴訟と関連して重大な不正行為(some material inappropriate conduct related to the matter in litigation)がなければならないとしながら、例えば、故意侵害、詐欺、不正行為などが特許の取得過程にあったり、当該行為が連邦民事訴訟規則第11条の違反に当たったり、それと類似した行為(such as willful infringement, fraud or inequitable conduct in procuring the patent, misconduct during litigation, vexatious or unjustified litigation, conduct that violates Fed. R. Civ. P. 11, or like infractions)でなければならないとみた。また、Brooks Furniture判決で裁判所は、特許法第285条による弁護士費用の転嫁が許容されるためには、当該訴訟は主観的には悪意を持って提起された訴訟でなければならないと判断した(only if both (1) the litigation [was] brought in subjective bad faith, and (2) the litigation [was] objectively baseless)。そして、訴訟が客観的根拠がないものと判断されるためには、訴訟の提起に当たって合理的な者

⁸⁰Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F. 3d 1378 (2005).

であれば、当該訴訟が勝訴するとみない場合(only if it was “so unreasonable that no reasonable litigant could believe it would succeed)のことで、主観的に作為という意味は、当事者が訴訟の提起に当たって、客観的根拠がないという点に対する実質的な認識がなくてはならない(only where the party had actual knowledge that the litigation was objectively baseless)とした。その上、弁護士費用を転嫁するためには、このような事実に対する証明が明確かつ説得力のある証拠基準(clear and convincing evidence)を満たさなければならないと判断したため、米国において判例法上、相手方に弁護士費用を転嫁させることは非常に異例的な行為であると判断される状況だった。

連邦地方裁判所もこのような判例に従って、当事者が万一、弁護士費用を相手方に転嫁させるためには、相手方が提起した特許侵害訴訟が客観的には根拠がなく(objectively baseless)、主観的に悪意によるもの(subjective bad faith)であることを証明しなければならないが、このような証明がないとして請求を棄却し、控訴裁判所も地方裁判所の判断を受け入れたのである。

(3)連邦最高裁判所の判断

1)米国連邦最高裁判所は、特許法第285条の法文で制限していることは、ひとえに例外的な場合(exceptional cases)であるという点に対する制限だけであるが、Brooks Furniture判決は、法文が制限することに比べあまりにも厳格な基準を提示し、弁護士費用を転嫁させることを極めて例外的な状況に作り上げてしまったと批判し、原審裁判所の判決を破棄して差し戻した。法廷意見は8人の意見であってスカーリア(Scalia)最高裁判官は注釈1乃至3において議会の立法意図などを付加した。

2)最高裁判所は、1952年の特許法改正時に議会がexceptionalという用語をuncommon、rare、not ordinaryの意味で使用し、この意味は辞書的な意味(Webster辞典)とも同様である。そのため、地方裁判所は特許法第285条の解釈に当たり、全体的な状況を総合的に鑑みて個別的事案によって具体的な妥当性を考慮して判断しなければならない。

3)既存の先例であるBrooks Furniture判決は、本質的に弾力的な基準である第285条を2つの基準によってかなり厳格に解釈することによって、弁護士費用の転嫁を難しくした。1つ目の類型は、訴訟の提起や不正行為(misconduct)とつながっている場合であって、その本質が制裁的な性格(sanctionable conduct)を持つ場合のことであるが、このような基準は妥当なものであるといえない。地方裁判所が弁護士費用を転嫁するために必要なのは、弁護士費用の転嫁を合理的に説明できる根拠であって、独立的に制裁が必要な程度でなければならない

ないということではない。2つ目の類型の場合、既存のBrooks Furniture判決において提示した基準によると、客観的に訴訟に根拠があつてはならず、主観的に悪意に基づいた訴訟でなければならない。しかし、主観的に悪意によるものである、又は例外的に勝訴の可能性がほとんどないだけでも充分で、このような要件をいずれも備えなければならないということではない。このような点から、Brooks Furniture判決において提示した基準は、特許法第285条の文言と比較してみると極めて厳格な基準であることが分かる。

4)さらに、既存の先例であるBrooks Furniture判決が要求している立証責任に対する基準が明確で説得力のある証拠基準(clear and convincing evidence)は、特許法第285条の文言において即時に導出できるものではなく、その他の弁護士費用を転嫁する規定と比較してみても符合する態度ではない。

5)以上の点を総合して弁護士報酬の転嫁が決定されなければならないというのが最高裁判所の法廷意見である。

5-3. 判決の示唆点と国内企業の対応

最高裁判所が新たに提示した基準は、一律的にBrooks Furniture判決の基準に従うべきではなく、特許法第285条の例外的な場合に当たるか否かの判断について、全体的な事情を総合的に踏まえて判断しなければならないということだ。これを通じてBrooks Furniture判決の硬直した法理適用の代わりに柔軟な判断ができるようにすべきだということが最高裁判所の判断である。従来には弁護士費用の負担が一種の制裁的性格を持つものと理解されていたが、同事件の最高裁判所の判決を通じて従来の硬直した基準が緩和されたため、今後、米国の訴訟において相手方の弁護士費用を負担する事件が増加する可能性が高くなるとみられる。

本判決と共に考慮されるべき判決がHighmark判決⁸¹である。同判決も対象判決に負けないほど重要な判決である。Highmark判決を通じて地方裁判所の弁護士費用の判断基準が裁量濫用基準(an abuse of discretion standard)になったため、控訴裁判所によって破棄される可能性が低くなったためである。Highmark事件において、北部テキサス地方裁判所は、特許侵害訴訟の被告人のHighmark Inc.の略式判決申請を受け入れて原告の請求を棄却した。地方裁判所は、同事件が例外的であると判断し、特許法第285条による弁護士費用の負担を原告であるAllcare Health Management Systemが負担するようにした。テキサス地方裁判所は、同事件が悪意的かつ詐欺的な訴訟であると判断した。しかし、連邦控訴裁判所は地方裁判所の判決を破棄し、

⁸¹ Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc, 572 U. S. ____ (2014). No. 12–1163. Argued February 26, 2014 —Decided April 29, 2014.

既存の先例に基づいて同事件は特許法第285条による例外的な場合に該当しないと判決した(a de novo standard of review)。これに対して連邦最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、控訴裁判所はこれ以上新たな事件を審理する基準(a de novo standard of review)を使用することができず、代わりに裁量権の濫用基準によって地方裁判所の判決を検討すべきだと判断した⁸²。

連邦最高裁判所のソトマイヨール最高裁判官は、特許法第285条の文言を強調しながら、控訴裁判所が地方裁判所の判断を審査する基準は決して新たに審査することにならず、裁量権の濫用基準であるべきだと判示した(a Section 285 award is a “matter of discretion . . . to be reviewed only for abuse of discretion”⁸³)。その理由として地方裁判所は、当該事件が例外的な場合に該当するか否かを判断するにあたり、優越な地位(better positioned)にあつて、控訴裁判所は時間が経過するにつれ徐々にこのような判断を正しくすることが難しいからであると述べている。

この2つの判決を受け、地方裁判所で弁護士費用の補填が受けられる可能性が高まったため、弁護士費用を勘案すると、収益が低い事件(marginal cases)の場合には、判決を受けるよりは早期に和解をしようとする可能性が高いと思われる。このような点で、訴訟を提起することを主な武器とするNPE(non-practicing entities)の場合には、弁護士費用が相当な負担として作用し、訴訟を減らす効果が得られることも考えられる。これは、米国において訴訟を進行する韓国企業の立場からも非常に重要な争点である。

⁸² 「an appellate court should apply an abuse-of-discretion standard in reviewing all aspects of a district court’s § 285 determination.」

⁸³ Pierce v. Underwood, 487 U. S. 552, 558 (1988) 参照

6. 特許管理会社(パテントトロール)の訴訟に対する米連邦裁判所の態度と特許侵害訴訟において侵害したという容疑を受けている被告が、特許無効が無効になると信じたことが誘導侵害の抗弁事由に当たるか否か⁸⁴

6-1. *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.* (575 U. S.____, 2015)

(1)事実関係

原告であるCommil USA LLCは、「近距離無線ネットワークを提供する方法」に関する米国特許第6,430,395号の特許権者である。

原告であるCommil USA LLCは、マスコミなどでよくパテントトロールと呼ばれる、いわゆる特許管理会社(NPE、Non-Practicing Entities)として知られている。2007年にCommilは、無線通信装備業者であるCisco Systems, Inc.(被告)を相手取り、米国において特許権者が最も好む法廷地の一つであるテキサス東部地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。特許侵害訴訟において原告は、被告が原告の特許を直接的に侵害しただけではなく、被告が無線通信装備を販売することによって他人が原告の特許を侵害するよう誘導したと主張した。

本事件において問題となった特許の独立項である第1項は、次のとおりである。

1. In a wireless communication system comprising at least two Base Stations, at least one Switch in communication with the Base Stations, a method of communicating between mobile units and the Base Stations comprising: dividing a short-range Communication protocol into a low-level protocol for performing tasks that require accurate time synchronization and a highlevel protocol which does not require accurate time synchronization; and for each connection of a mobile unit with a Base Station, running an instance of the low-level protocol at the Base Station connected with the mobile unit and running an instance of the high-level protocol at the Switch.

⁸⁴ これについて、チェ・スンジェ、『特許間接侵害の成立可否と主観的要件の判断：GLOBAL-TECHAPPLIANCE, INC., v. SEB S.A.』情報法学第15巻第2号(2011年8月)1-30面を参考

(2)事案の経過

1)連邦地方裁判所

連邦地方裁判所の裁判において陪審員団はCommilの特許は有効であり、Ciscoは直接的にCommilの特許を侵害したと判断し、損害賠償額として370万ドルを策定したが、誘導侵害についてはCiscoに誘導侵害の責任はないと判断した。これに対してCommilは、損害賠償と誘導侵害の争点について新たな審判を申請し、裁判所は裁判中にCisco弁護人の不適切な言及を根拠にこれを許可した。

一方、2回目の裁判が行われる前にCiscoは、米国特許商標庁(US PTO、Patent and Trademark Office)にCommil特許の再審査を要請したが、米国特許庁はCommilの特許は有効であると判断した。2回目の裁判では論点を誘導侵害と損害賠償に限定して取り扱った。誘導侵害に対しCiscoは抗弁としてCommilの特許が無効であると信じていたため、認知要件を満たさないと主張した。

しかし、第1審の裁判部は、対象特許が無効だという信頼は誘導侵害の抗弁になれないとして、Ciscoの主張と関連証拠を排斥し、誘導侵害を認める判決を下した。このような連邦地方裁判所の判断に対してCiscoは連邦控訴裁判所に控訴した。

2) 連邦控訴裁判所の判断

イ. 法廷意見

連邦控訴裁判所は、連邦地方裁判所が誘導侵害を判断するにおいて、Commilの特許が無効であるという信頼に関する抗弁を排斥したことは間違いであるというCiscoの主張を受け入れ、「無効である特許に対する侵害は成立しない」と言及しながら、誘導侵害を判断するに当たり、特許が無効であるという善意の信頼に関する証拠は、誘導侵害の認知要件が覆滅できる根拠に成り得ると判示した。これについて、無効であるという善意の信頼と非侵害であるという善意の信頼を、誘導侵害の認知要件の判断において差別してはならないと判断した⁸⁵。

⁸⁵ 720 F. 3d 1361, 1368

ロ. 反対意見(Newman判事)

Newman判事は、反対意見において対象特許が無効であるという善意の信頼は、誘導侵害に対する抗弁に成り得ないと言及し、実際に侵害が存在するか否かについては、被告が特許を無効させることができるという信頼とは何ら関係もないと述べた⁸⁶。控訴裁判所の判断に対し上告があり、連邦最高裁判所は上告を許可した。

3)連邦最高裁判所の判断

連邦最高裁判所の多数意見は控訴裁判所の判断とは異なり、特許が無効であるという善意の信頼は誘導侵害の抗弁事項には成り得ないと判決し、控訴裁判所に事件を差し戻した⁸⁷。

連邦最高裁判所のGlobal-Tech判決に対してCommilと米連邦政府は、同判決において誘導侵害を判断するに当たっては、特許そのものに対する認知のみを要件とすると主張したが、連邦最高裁判所の多数意見は、上記の主張は自社のGlobal-Tech判決と矛盾すると判断した。連邦最高裁判所のGlobal-Tech判決では、被告が特許そのものと共に自社が誘導した行為が特許侵害を構成するというをすべて認知するときに限って誘導侵害が成立すると多数の意見は判断した⁸⁸。

連邦最高裁判所の多数の意見は、Global-Tech事件においては、米国特許法§271(b)に基づく侵害容疑者が誘導した行為が特許侵害を構成したか否かを判断すべきであり、その判決において自社は法条文そのものと誘導侵害が成文化する前の判例としては、この問題を解決することができなかつたため、寄与侵害に関するAro II事件の判断を適用したと言及した。Aro II事件の判断が参考すべき根拠は、誘導侵害が1952年の成文化前には誘導侵害が別途の特許侵害の類型ではなく、単に寄与侵害の証拠として使用されたため、寄与侵害と誘導侵害は主観的基準を同一又は類似したものにみななければならないことだった⁸⁹。これと関連し、Aro II事件の判決において連邦最高裁判所は寄与侵害の責任を問うためには、寄与侵害の侵害容疑者が必ず自社の行為により侵害が発生するという事実を認知していなければならないという基準を提示した⁹⁰。

⁸⁶ Id., at 1374

⁸⁷ KENNEDY, J., delivered the opinion of the Court, in which GINSBURG, ALITO, SOTOMAYOR, and KAGAN, JJ., joined, and in which THOMAS, J., partly joined

⁸⁸ 563 U. S. at (slip op., at 10)

⁸⁹ Id., at (slip op., at 5)

⁹⁰ 377 U. S. at 488

連邦最高裁判所の多数意見は、Global-Tech判決において誘導侵害の責任を問うためには、必ず侵害容疑者が誘導した行為が特許を侵害するということを認識していなければならない、これより低い被告の主観的な状態を要求してはならないと判示した。⁹¹⁾

6-2. 判決の示唆点と韓国企業の対応

米国の一角では、2011年に特許改革法を通じてパテントトロールに対する規制を強化すべきだという議論が行われた。そしてこのような特許管理会社(NPE)に対する規制は、現在も持続的に議論されている。同事件も特許管理会社であるCommilが原告となった事件であり、誘導侵害と関連した争点に対する判決として関心を集めた。

連邦最高裁判所は特許管理会社の活動に重要な方向性を与える地位にあるため、連邦最高裁判所の判決は常に注目を浴びる。最近の連邦最高裁判所の判決方向は、特許管理会社に友好的なものとはいえない。だが、同事件において誘導侵害の成立に対し特許侵害が疑われる側、すなわち、同事件のCiscoが、特許が無効となると信じていたことは、誘導侵害に対する正当な抗弁になり得ないとする中で、法理そのものの妥当性に対する議論に加え、同事件の判決が特許管理会社の事業に助けとなったという批判があった。

しかし、法理のみで考えると、連邦最高裁判所の多数の意見は誘導侵害における認知要件について、侵害容疑者は特許を知り、本人の誘導した行為が侵害に該当すると知っていなければ誘導侵害の責任を問うことができないと判断することで、誘導侵害において不明確であった点などを明白にまとめ、また、特許無効に対する信頼は誘導侵害の抗弁事由にならないと判決することによって、誘導侵害における主観的要件(認識)に対する判断基準を明確にしたという点で肯定的な判決だといえる。同事件の判決は、連邦最高裁判所が誘導侵害に対する Global-Tech判決に本判決を追加し、誘導侵害の主観的要件を定立したという点で法理的な意義がある。韓国企業の立場からも同事件の判決を踏まえて米国裁判所の誘導侵害に対する法理を正確に認識し、関連訴訟や紛争に対応する必要がある。

⁹¹ 563 U. S. at (slip op., at 13-14)

7. 結論

- (1)上記の米国における判決などは、ソフトウェア特許の場合、特許性(patentability)そのものの場合もIn re Bilski判決以後、認められ難くなっており、Alice判決に続きWilliamson判決まで言い渡され、多くの場合において機能的請求項として判断され、記載要件の不備(明確性の欠如)により無効となる可能性が高くなっていることが分かる。
- (2)特許審判院の役割と機能が米国での訴訟において重要になっている点も韓国企業にとって重要なポイントである。韓国企業が積極的に特許審判院を活用する必要がある。このような点でB&B Hardware判決を理解することは意味がある。
- (3)弁護士費用について、米国連邦最高裁判所が従来 of 基準より緩和し、敗訴当事者に転嫁させることができるようにしたことで、不当な特許訴訟の提起を制約しようとする点は韓国企業にとっても実務的な意義がある。
- (4)Commil判決を通じて特許管理会社に対する米国連邦最高裁判所の態度を把握することは容易ではない。ある意味では、特許管理会社だからといって特別扱いをしないことが米国連邦最高裁判所の態度であると捉えることが正しいかもしれない。一方、同判決を通じて誘導侵害に対する主観的認識を米国連邦最高裁判所がどのように捉えるかについて理解することが重要である。
- (5)世界中の特許に関する理論と実務をリードする米国における実務、判例、理論の動向について理解するに当り、本報告書が役に立てれば幸いである。

編纂参加者

編纂機関：韓国特許庁

チョン・ヒョンジン課長

産業財産保護政策課

オ・セジン事務官

産業財産保護政策課

主管機関：韓国知識財産保護院

チョ・クックヒョン企画事業本部長

企画事業本部

イ・ジュウンチーム長

基盤情報チーム

イ・ジュファン博士

基盤情報チーム

ユ・ジュリ専任

基盤情報チーム

本報告書の全文は韓国知識財産保護院にて運営中の
国際知財権紛争情報ポータル(www.ip-navi.or.kr)で閲覧可能です。

IP Dispute Issue Report

[発行]

特許庁 産業財産保護政策課

住所：大田市西区庁舎路 189(屯山洞)政府大田庁舎 4 棟

電話：042)481-5425

ファックス：042)472-1360

ホームページ：<http://www.kipo.go.kr>

韓国知識財産保護院 基盤情報チーム

住所：ソウル市江南区テヘラン路 131 韓国知識財産センター6 階

電話：02)2183-5800

ファックス：02)2183-5897

ホームページ：<http://www.koipa.re.kr>

[発行日]2016 年 2 月

無断転載及び再配布禁止

本報告書は、韓国特許庁委託事業の結果です。本報告書の内容を引用する際には、必ず韓国特許庁研究事業の結果であることを明らかにしてください。